# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang *Use In Commerce*

### Pengertian Use In Commerce

Pengertianl *“use in*l *commerce*” tercantuml pada Pasall 45 ‘Lanhaml Act’ yaitul penggunaan merekl secara itikadl baik padal perdagangan &l secara lspesifik, ‘A markl shall bel deemed tol be usel in lcommerce.’ berbunyi dalam Bahasa Inggris:

*“On*l *goods* l*when, a.* l*It's placed*l *in any*l *manner on*l *the products*l *or their*l *containers or*l *the displays*l *associated therewith*l *or on*l *the tags*l *or labels*l *affixed* l*thereto, or if*l *the character*l *of the*l *products makes*l *such placement*l *impracticable, then*l *on documents*l *related to*l *the products*l *or their*l *sale,* l*and; b. The*l *products are*l *sold or*l *transported in*l *commerce”.*

*“On services*l *when* l*it's used*l *or displayed*l *within the*l *sale or*l *advertising of*l *sevices and*l *therefore the*l *services are*l *rendered in*l *commerce, or*l *the the*l *services are*l *rendered in*l *additional than*l *one state*l *or within*l *the us*l *and foreign*l *country and*l *also the*l *person rendering*l *the services*l *is engaged*l *in commerce*l *in reference*l *to the*l *services”.*

lDasarnya, pemohonl “*intent*l *to* l*use*” harusl menciptakanl suatul arsipl yangl menyatakanl pernyataanl berisil suatul keiginanl melaksanakanl suatul merekl menggunakanl asasl itikadl lbaik. Dinaunganl Hukuml “*Common*l *Law*” Amerikal lSerikat, pemilikl merekl mempunyail hakl merekl dalaml perdaganganl tanpal lpendaftaran, melainkanl berlandaskanl maksudl penggunaannyal dalaml kegiatanl praktikl lperdagangan. lHukum “*Common*l *Law*” Amerikal mengindikasikanl bahwal merekl dagangl adalahl hakl yangl dikembangkan lmelaluil penggunaannyal dalaml kegiatanl perdaganganl yangl

tidakl diaturl olehl lundang-lundang. Hakl merek ldagang “*Common* l*Law*” telah dikembangkanl secara lyudisial, dimana skemal hak atasl merek telahl yang diaturl oleh hukuml negara..[[1]](#footnote-1)

### Sejarah mengenaiPrinsip Use In Commerce

Sejarahl e-commercel terbagi dalaml tiga periodel yaitu: l*Invention*, merupakan periodel penemuan, dimulail pada tahunl 1995 dimanal penggunaan webl pertama kalil sebagai alatl untuk mengiklankanl produk. Selamal periode inil *e-commerce*l hanya memasarkanl produk melaluil iklan statisl yang ditampilkanl di webl perusahaan. Mesinl pencari beluml canggih danl *bandwidth* internetl kecil. Periodel ini berakhirl pada tahunl 2000 ketikal pasar sahaml anjlok danl ribuan perusahaanl menghilang ataul di istilahkanl *“dot-*l*com crash*”. l*Consolidation,* merupakan periodel konsolidasi, dimulail dari tahunl 2001 sampail 2006. Selamal periode inil e-commercel berubah tidakl hanya menjuall produk ritell tetapi jugal memberikan layananl yang lkompleks, seperti layananl pengiriman danl keuangan. Periodel ini internetl sudah tersebarl luas denganl jaringan lbroadband. Pemasaran produkl sudah merambahl melalui lweb, mesin lpencari, email, liklan video, iklanl media danl iklan mesinl pencari. Kemudianl sudah menyediakanl fasilitas umpanl balik dil web lperusahaan. *Reinvention*, merupakanl periode penemuanl kembali, dimulail tahun 2007l beriringan denganl diperkenalkannya liPhone, hingga saatl ini le-commerce ditransformasikanl ke jejaringl sosial yangl bisa diaksesl secara luasl oleh perangkatl seluler konsumenl seperti smartphonel dan komputerl tablet. Pemasaranl ditransformasikan melaluil jejaring sosiall kemudian menjadil pembicaraan mulutl ke mulutl dan lviral. Perusahaan sudahl menggunakan repositoril data yangl jauh lebihl kuat danl menggunakan alatl analisis pemasaranl sehingga pemasaranl terkoordinasi berdasarkanl jejaring lsosial, mesin lpencari, web, platforml ponsel danl email. Padal periode reinventionl banyak fiturl unik daril teknologi *e*l*-commerce* danl internet yangl datang secaral bersamaan dalaml satu setl aplikasi denganl teknologi medial sosial yangl disebut sebagail web l2.0.[[2]](#footnote-2)

Bahwal didalam teknologil *e-commerce*l terdapat delapanl dimensi ataul fitur unikl yang perlul diperhatikan lyaitu: *Ubiquity*, bisal diartikan ldimana-mana, artinyal bahwa teknologil internet/webl tersedia kapanl dan dil mana sajal seperti: dil tempat lkerja, di rumahl dan dil tempat lainl melalui perangkatl mobile. Berdasarkanl marketspace makal jangkauan diperluasl melampaui batasanl pasar tradisionall dan dapatl berpindah daril suatu lokasil ke lokasil lain secaral geografis. Kemudianl transaksi juall beli bisal terjadi dil mana sajal sehingga kenyamananl pelanggan dapatl ditingkatkan danl biaya transaksil berkurang. *Global*l *reach*, bisal diartikan bahwal teknologi inil menjangkau lintasl batas negaral yang adal di lbumi. Sehingga perdaganganl dapat dilakukanl secara lintasl batas budayal dan lnegara. Dari segil marketspace dapatl berpotensi meraihl miliaran konsumenl dan jutaanl bisnis dil seluruh ldunia. *Universal* l*standards*, dapat diartikanl bahwa adal satu setl standar lteknologi, yaitu internetl sebagai pondasil teknologi dalaml bisnis. lRichness, dapat diartikanl bahwa teknologil ini kayal akan kontenl seperti lvideo, audio danl teks. Kontenl tersebut bisal dimanfaatkan sebagail alat lpemasaran. Interactivity, bisal diartikan bahwal teknologi inil bekerja melaluil interaksi denganl pengguna. Informationl density, bisal diartikan bahwal teknologi inil mengurangi biayal informasi danl meningkatkan kualitasl informasi itul sendiri. Pemrosesanl dan penyimpananl informasi sertal biaya komunikasil menjadi turunl secara ldramatis, sementara itul mata luang, akurasi danl ketepatan waktul meningkat secaral pesat. Sehinggal informasi menjadil berlimpah, murahl dan lakurat. Personalization/lcustomization, dapat diartikanl bahwa teknologil ini memungkinkanl informasi yangl disampaikan kepadal pelanggan bisal disesuaikan denganl kebutuhan ataul karakteristik pelangganl itu sendiril baik pribadil maupun lkelompok. Social ltechnology, bisa diartikanl bahwa teknologil ini memungkinkanl pengguna dapatl membuat danl berbagi kontenl dengan komunitasl di seluruhl dunia melaluil jejaring lsosial.[[3]](#footnote-3)

### Negara yang menerapkan prinsip *use in commerce*

Amerika Serikatl menganut prinsipl pemakaian pada perdagangan ‘*use*l *in* l*commerce’* serta tidak mewajibkanl pendaftaran merekl guna mendapatkan hak atasl merek. Pendaftaran melahirkanl hak eksklusifl untuk pemilik merekl untuk memakai merekl di luar Amerika Serikatl saja. Tidakl terdapat satupun pemilikl merek dil Amerika Serikatl yang mendapatkan pendaftaranl merek tanpal penggunaan merek pada kegiatanl perdagangan barangl ataupun jasa, Richardl Wincor danl Irving Mandelll menerangkan dalam Bahasa Inggris bahwasannya*‘trademark righ arise of appropriotion and* l*use, and the*l *exclusive right*l *to a*l *particular mark*l *belongs to*l *the one*l *who firts appropriates*l *and uses*l *it in*l *connection with*l *a particular*l *bussiness. Registrasion is merely*l *declaratory of*l *title to*l *the mark*l *and therefore*l *does not*l *affect of*l *perfect trademark*l *right’.*[[4]](#footnote-4)

Prinsipl ‘*use in*l *commerce’*memunculkanl hak atasl merek untuk pemilikl merek yangl bisa membuktikan kegunaanl merek itu pada kegiatanl perdagangan. Pendaftaran tidakl memunculkan hakl atas lmerek, namun pendaftaran disini mendeskripsikan sebuah pernyataanl bahwa hak atasl merek bisa didapatkan melalui sebuah penggunaan. Penggunaan itu juga mendeskripsikan ketetapan pada pengajuanl pendaftaran lmerek. Pemohon wajib menciptakanl sebuah pernyataan berisikan sebuah keinginan melangsungkanl sebuah merek melalui prinsipl ‘*use in*l *commerce’*.[[5]](#footnote-5)

## Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Merek

### Pengertian Merek

Pasall 1 angkal (1) UUl No 20l Tahun 2016l tentang Merekl dan Indikasil Geografis memberikanl pengertian lbahwa :

Merekl adalah tandal yang dapatl ditampilkan secaral grafis berupal gambar, llogo, nama, l lkata, huruf, langka, susunanl lwarna, dalaml bentukl 2l (dual) dimensil ldan/ataul 3l (tigal) ldimensi, suara, lhologram, atau kombinasil dari 2l (dua) ataul lebih unsurl tersebut untukl membedakan barangl dan/ataul jasa yangl diproduksi olehl orang ataul badan hukuml dalam kegiatanl perdagangan barangl dan/ataul jasa.[[6]](#footnote-6)

 Beberapal pengertian daril Merek sendiril dimuat dalaml istilah-istilahl yang terdapatl dalam UndangUndang Merekl No.20l Tahun 2016l Pasal 1l ayat 1 :

1. Merekl Dagang adalahl merek yangl digunakan padal barang yangl diperdagangkan olehl seseorang ataul beberapa orangl secara bersamal-sama ataul badan hukuml untuk membedakanl dengan barangl sejenis llainnya;
2. Merek Jasal adalah Merekl yang digunakanl pada jasal yang diperdagangkanl oleh seseorangl atau beberapal orang secaral bersama-samal atau badanl hukum untukl membedakan denganl jasa sejenisl lainnya, ldan;
3. Merek Kolektifl adalah merekl yang digunakanl pada barangl dan/ataul jasa denganl karakteristik yangl sama mengenail sifat, lciri umum, danl mutu barangl atau jasal serta pengawasannyal yang akanl dipeerdagangkan olehl beberapa orangl atau badanl hukum secaral bersama-samal untuk membedakanl dengan barangl dan/ataul jasa sejenisl lainnya.

### Sejarah Merekl

Pada abadl pertengahan sebeluml revolusi lindustrial, Merk telahl dikenal dalaml berbagai bentukl berbagai Macamnyal untuk membedakanl hak milikl seseorang denganl Hak milikl orang lainl dengan memberikanl tanda pengenall atas hasill kerajinan ataul kreatifnya Berbicaral tentang merkl di indonesial bukan hall baru llagi, dalam sejarahl perundang-lundangan merk tepatnyal pada masal kolonial belandal berlaku *Reglemen*l *Industriele Eigendom*l (RIE) Yangl dimuat dalaml staatblad 1912l nomor 545l Jo staatbladl 1913 nomorl 214. Danl pada masal penjajahan jepangl juga terdapatl peraturan merkl yang disebutl *Osama Seire*l nomor 30l tentang pendaftaranl cap dagangl berlaku tanggall 1 bulanl 9 syowal (tahun jepangl 2603 tatkalal itu), ketikal indonesia merdekal peraturan Undang-Undang tersebutl masih diperlakukanl Karena menyangkutl pada pasall ll Aturanl peralihan UUDl 1945.

Dalaml Sejarah perundangl-Undangan merekl di Indonesial dapat dicatat bahwal pada masal kolonial Belandal berlaku *Reglement*l *Industriele Eigendom*l(RIE) yangl dimuat dalaml Stb.1912l No.545l Jo.Stb.1913l lNo.214. Setelahl Indonesial merdekal peraturanl inil jugal dinyatakanl terusl lberlaku, berdasarkanl Pasall IIl Aturanl Peralihanl UUDl l1945. Ketentuanl itul masihl terusl lberlaku, hinggal akhirnyal sampail padal akhirl tahunl 1961l ketentuanl tersebutl digantil denganl Undang-lUndang lNo.21l Tahunl 1961l tentangl merekl perusahaanl danl merekl perniagaanl yangl diundangkanl padal tangal 11l Oktober 1961l dan dimuatl dalam lembaranl negara lRI No.290l dan penjelasannyal pada bulanl November l1961. Kedua undangl-undang inil (RIE1912 dan Undang-Undang Merekl 1961)mempunyail banyak lkesamaan.

Perbedaan hanyal terletak padal antara lainl masa berlakunyal merek; yaitul sepuluh tahunl menurut Undang-Undang Merekl 1961 mengenall penggolongan barangl-barang dalaml 35 lkelas. Undang-Undangl Merektahun 1961l ini ternyatal mampu bertahanl selama lebuhl 31 ltahun, kemudian undang-undangl ini denganl berbagai pertimbanganl harus dicabutl dandigantikan oleh Undangl- Undang lNo.19 Tahunl 1992 tentangl “Merek” yangl diundangkan dalaml Lembaran Negaral RI. Tahunl 1992 lNo.81 danl penjelasannya dimuatl dalam Tambahanl Lembaran Negaral No. l3490, pada tanggall 28 Agustusl 1992. Undang-Undang yangl disebut terakhirl ini berlakul sajak 1l April l1993.

Selanjutnya Tahunl 1997 Undang-Undang Merekl Tahunl 1992 ltersebut jugal diperbaharuil lagil denganl UUl lNo.14l Tahunl l1997. Danl padal saatl inil tahunl 2001l Undang-Undangl lNo.19l Tahunl 1992l sebagaimanal diubahl denganl Undangl-Undang lNo.14l Tahunl 1997l tersebut dinyatakanl tidak lberlaku. Dan sebagail gantinya adalahl Undang-Undangl Merek lNo.15 Tahunl 2001.Adapunl alasan diterbitkannyal UU lNo. 15 Tahunl 2001 dapatl diuraikan sebagail berikut: Salahl satu perkembanganl yang kuatl dan memperolehl perhatian seksamal dalam masal sepuluh tahunl dan kecenderunganl yang masihl akan berlangsungl di masal yang akanl datang adalahl semakin meluasnyal arus globalisasil baik bidangl sosial, lekonomi, budaya maupunl bidang-bidangl kehidupan llainya. Perkembangan teknologil informasi danl transportasi telahl menjadikan kegiatanl di sektorl perdaangan meningkatl secara pesatl dan bahkanl telah menempatkanl dunia sebagail pasar ltunggal.[[7]](#footnote-7) kemudian Pemerintahl juga merilisl Undang-Undangl No.20l Tahun 2016tentang Merekl dan Indikasil Geografis (UUl Merek l2016) menggantikan Undangl-Undang lNo.15 Tahunl 2001 (UUl Merek l2001). KehadiranUndang-Undang Merek 2016l adalah untukl menyempurnakan perlindunganl kepada pemilikmerek danl juga memberikanl penyesuain terhadapl perkembangan kekayaanl intelektual dil lIndonesia. Selain perlindunganl terhadapl merekl danganl danl merekl ljasa, dalaml undangl-undangl inil diaturl jugal perlindunganl terhadapl indikasil geografisl yaitul tandal yangl menunjukkanl daerahl asall suatul barangl karenal faktorl lingkunganl lgeografis, termasukl faktorl alaml ataul faktorl manusial ataul kombinasil daril lkeduanya, memberikanl ciril danl kualitasl tertentul padal barangl yangl ldihasilakan, selainitu juga diaturl mengenai indikasil asal.Undangl-Undang Merekl dan Indikasil Geografis2016Adabeberapa perbedaan terkaitl undang-undangl merek yangl baru denganl yang llama. Undang-undangl terbaru memperluasl merek yangl akan ldidaftarkan. Diantaranya penambahanl merek 3l dimensi, merekl suara, danmerekhologram.

Prosesl pendaftaran lebihl singkat, Permohonanl dilanjutkandengan pemeriksaan formal, dilanjutkan denganl pengumumandilanjutkandengan pengumuman dan di akhirdengan sertifikasi. Merekterkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. Memuat pemberatansanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatandan kesehatan jiwa manusia.Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71).

### Persyaratanl dan Prosedurl Pendaftaran lMerek

 Dalam memprosesl suatu permintaanl pendaftaran merekl terdapat 2l (dua) syaratl yang harusl dilakukan lyaitu:

syaratl administratif danl

syaratl permintaan pendaftaranl merek

karenal merek sebagail objek yangl dapat didaftarl dan syaratl itu merupakanl bagian yangl tidak terpisahkanl dalam mengajukkanl permintaan pendaftaranl merek. Merekl yang diajukanl permintaan pendaftarannyal tidak akanl dapat diterimal pendaftarannya jikal syarat pertamal tidak ldipenuhi. Syarat pertamal merupakan syaratl administatif yangl berupa kelengkapanl dokumen, lmisalnya: mengisi formulirl pendaftaran, mencantumkanl dan menyertakanl beberapa etiketl merek, danl membayar biayal permohonan pendaftaranl merek. Persyaratanl ini harusl depenuhi padal awal pengajuanl permintaan pendaftaranl merek ltersebut. Ketentuan persyaratanl administratif itul diatur dalaml pasal 4l Undang-lUndang Merek. Danl filter kedual yang harusl dilalui dalaml mengajukan permintaanl pendaftaran lmerek, dan merupakanl persyaratan kedual yang harusl dilewati adalahl Pasal 5l dan Pasall 6 Undangl-Undang lMerek.

 Untuk dapatl mengajukan pendaftaranl atas sebuahl merek makal setiap pemohonl harus memenuhil persyaratan danl tata caral permohonan sertal lampiran yangl harus dipenuhil dalam setiapl pengajuan permohonanl pendaftaran lmerek.

Hal inil diatur dalaml Pasal 4l Undang-Undangl No.20l Tahun 2016l yang memberikanl penjelasan sebagail lberikut:

1. Permohonanl pendaftaranl Merekl diajukanl olehl Pemohonl ataul Kuasanyal kepadal Menteril secaral elektronikl ataul nonl-lelektronik dalaml bahasal lIndonesia.
2. Dalaml Permohonanl sebagaimanal dimaksudl padal ayatl (1l) harusl lmencantumkan:
3. ltanggal, lbulan, danl tahunl lPermohonan;
4. namal llengkap, lkewarganegaraan, danl alamatl lPemohon;
5. namal lengkapl danl alamatl kuasal jikal Permohonanl diajukanl melaluil lkuasa;
6. warnal jikal merekl yangl dimohonkanl pendaftarannyal menggunakanl unsurl lwarna;
7. namal negaral danl tanggall permintaanl Merekl yangl pertamal kalil dalaml hall Permohonanl diajukanl denganl Hakl lPrioritas; danl
8. kelasl barangl danl/ataul kelasl jasal sertal uraianl jenisl lbarang/ataul jenisl ljasa.
9. Permohonanl ditandatanganil Pemohonl ataul lKuasanya.
10. Pemohonl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) dilampiril dengan denganl label Merekl dan buktil pembayaran lbiaya.
11. Biayal Permohonan pendaftaranl Merek ditentukanl per kelasl barang danl/atau ljasa.
12. Dalaml hal Merekl sebagimana dimaksudl pada ayatl (4) berupal bentuk 3l (tiga) ldimensi, label Merekl yang dilampirkanl dalam bentukl karakteristik daril Merek ltersebut.
13. Dalaml hal Merekl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (4) berupal suara, labell Merek yangl dilampirkan berupal notasi danl rekaman lsuara.
14. Permohonanl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) wajibl dilampiri denganl suarat pernyataanl kepemilikan Merekl yang dimohonkanl pendaftarannya.
15. Ketentuan lebihl lanjut mengenail biaya Permohonanl sebagimana dimaksudl pada ayatl (5) diaturl dengan Peraturanl Pemerintah.[[8]](#footnote-8)

 Prosesl pendaftaranl merekl yangl dikenall dil dalaml Undangl-Undangl Merekl Nomorl 20l Tahunl l2016, yangl dimaksudl denganl "terdaftarl" adalah setelahll Permohonan melaluil prosesl pemeriksaanl lformalitas, prosesl lpengumuman, danl prosesl pemeriksaanl substantifl sertal mendapatkanl persetujuanl Menteril untukl diterbitkanl lsertifikat.

* + - 1. Instrumen Hukuml Internasional tentangl Pendaftaran Merekl

 Untuk negaral Indonesia sendiril diantaranya telahl menandatangani beberapal perjanjian internasionall yang diadministrasil oleh lWIPO, yang diantaranyal adalah Konvensil Pembentukan WIPOl (1975), Konvensil Paris mengenail Perlindungan atasl Kekayaan Intelektuall / *Paris Convention*l *for The*l *Protection of*l *Industrial* l*Property* (1950), Konvensil Bern untukl Perlindugnan atasl Karya Sastral dan Senil (1997), Perjanjianl Hague tentang Simpanan Internasionall mengenai Desainl Industri (1950l), Perjanjian Kerjasamal Paten (1997l), Perjanjian Hukuml Merek (1997l), dan Perjanjianl Hak Ciptal WIPO (1997l).[[9]](#footnote-9)

 Selain peraturanl perundang-undanganl yang berlakul secara nasionall tentang lmerek, secara umuml masyarakat jugal terikat denganl peraturan merekl yang bersifatl Internasional. Adapunl yang dimaksudl adalah Konvensil Paris padal tanggal 20l Maret 1883l yang diadakanl saat itul untuk memberikanl perlindungan padal hak milikl industri (*Paris*l *Convention for*l *The Protection*l *of Industrial*l *Property*). Mengenail pokok-lpokok isi daril konvensi tersebutl diantaranya ladalah:

* 1. Kriterial Pendaftaran

Dalaml Pasal 6l Konvensi Parisl ditetapkan bahwal pesryaratan pengajuan dan pendaftaran merekl dagang ditentukanl oleh perundang undangan setempat negara anggota. Hal tersebut bertujuan supaya masing-masingnegara anggota dapat menerapkan standar tersendiri sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangannya untuk menetapkan masa berlakumerek ldagang. Mengenai permohonanl pendaftarantidak boleh ditolakl atau dibatalkanl oleh sebuahl Negara anggotal hanya dikarenakanl belum didaftarl di negaral asalnya.[[10]](#footnote-10)

Padal lain lpihak, jika suatul merek dagangl telah didaftarkanl di negaral asal, makal pendaftaran harusl diterima dil negara anggotal tersebut walaupunl merek dagangl tersebut tidakl memnuhi kriterial suatu merekl dagang berdasarkanl undang-undangl setempat negaral anggota ltersebut. pendaftaran merekl tersebut hanyal dapat ditolakl dalam hall keadaan ltertentu, jika melanggarl hak-hakl pihak ltertentu, tidak terdapatl atau kurangnyal daya lpembeda, atau bertentanganl dengan ketertibanl umum ataul perundang-lundangan.[[11]](#footnote-11)

1. Hilangnyal merek dagangl jika tidakl digunakan

Dalaml Pasal 5l Konvensi Parisl juga mengaturl mengenai ketentuanl jika hakl-hak merekl dagang dapatl hilang sebagail akibat tidakl digunakannya selamal jangka waktul tertentu, jikal alasan tidakl digunakannya merekl tersebut tidakl dapat ldibenarkan.

1. Perlindunganl khusus bagil merek dagangl terkenal

Dalaml Pasal 6l bis, merekl dagang terkenall tidak dapatl didaftar untukl barang yangl sama ataul mirip olehl pihak lainl selain pihakl pemegang merekl dagang lasli. Permohonan pendaftaranl atas merekl yang samal atau miripl dengan merekl terkenal tersebutl haruslah ditolakl atau dibatalkanl oleh negaral anggota secaral *ex officio*lataupun atasl permohonan pemegangl merek terkenall yang lasli.[[12]](#footnote-12)

1. Merekl dagang jasal dan merekl dagang kolektifl

Dalam Pasall 6 lsexies, diatur mengenail perlindungan atasl merek dagangl jasa danl merek dagangl kolektif. Mengenail merek dagangl kolektif, adalahl merek dagangl yang dipergunakanl untuk barangl hasil produksil suatu usahal tertentu danl berlaku sebagail merek dagangl jaminan ataul hallmark atasl barang-barangl hasil produksil atau yangl disalurkan olehl kelompok-lkelompok atau jenisl-jenis usahal tertentu ataul barang yangl bermutu lkhusus.

## Tinjauan Umuml Penolakan lPendaftaran, Penghapusan lMerek, dan Pembatalanl Merek

### Penolakan Pendaftaranl Merek

 Berdasarkanl pada teoril hukum lmerek, alasan relatifl penolakan pendaftaranl merek diantaranyal mencakup:[[13]](#footnote-13)

1. Merek tersebut identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan dengan produk identik/sejenis (*double identity*).
2. Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan risiko persamaan yang membingungkan (*a likelihood of confusion*).
3. Merek melanggar reputasi merek lain (*dilution).*
4. Tanda digunakan dalam perdagangan lebih dari sekedar penggunaan likal yang signifikan (*mere local significant use*).

Hakl yang telahl ada karenal pendaftaran terlebihl dahulu adalahl alasan relatifl untuk melakukanl penolakan pendaftaranl merek ataul alasan relatifl untuk pembatalanl suatu merekl yang lterdaftar. Sifat relatifl disini dikarenakanl masih harusl melalui pengujianl terlebih dahulul atas keabsahanl merek yangl memiliki persamaanl pada pokoknyal atau persamaanl secara keseluruhanl dengan merekl senior ataul dengan merekl terkenal ataul dengan merekl terkenal ataul dengan indikasil geografis terlebihl dahulu.[[14]](#footnote-14)

Dil Indonesia, alasanl (relative lground) ada padal Pasal 21l ayat (1l) UU lNo. 20/l2016. Permohonan ditolakl jika Merekl tersebut mempunyail persamaan padal pokoknya ataul keseluruhannya denganl Merek terdaftarl milik pihakl lain ataul dimohonkan lebihl dahulu olehl pihak lainl untuk barangl dan/ataul jasa lsejenis, Merek terkenall milik pihakl lain untukl barang ldan/atau jasal sejenis Merekl terkenal milikl pihak lainl untuk barangl dan/ataul jasa tidakl sejenis yangl memenuhi persyaratanl tertentu, ataul Indikasi Geografisl terdaftar. Penolakanl Permohonan yangl mempunyai persamaanl pada pokoknyal atau keseluruhanl dengan Merekl terkenal milikl pihak lainl untuk barangl dan/ataul jasa yangl sejenis dilakukanl dengan memperhatikanl pengetahuan umuml masyarakat mengenail Merek tersebutl di bidangl usaha yangl bersangkutan. [[15]](#footnote-15)

Dil samping litu, diperhatikan pulal reputasi Merekl tersebut yangl diperoleh karenal promosi yangl gencar danl lbesarbesaran, investasi dil beberapal negaral dil dunial yangl dilakukanl olehl lpemiliknya, danl disertail buktil pendaftaranl Merekl dimaksudl dil beberapal lnegara. Jikal hall tersebutl beluml dianggapl lcukup, Pengadilanl Niagal dapatl memerintahkanl lembagal yangl bersifatl mandiril untukl melakukanl surveil gunal memperolehl kesimpulanl mengenail terkenall ataul tidaknyal Merekl yangl menjadil dasarl lpenolakan.

Selanjutnya dalaml Pasal 21l ayat (2l) permohonan ditolakl jika Merekl tersebut merupakanl atau menyerupail nama ataul singkatan namal orang lterkenal, foto, ataul nama badanl hokum 109l yang dimilikil orang llain, kecuali atasl persetujuan tertulisl dari yangl berhak, merupakanl tiruan ataul atau menyerupail nama ataul singkatan lnama, bendera, lambangl atau simboll atau embleml suatu lnegara, atau Lembagal nasional maupunl linternasional, kecualil atasl persetujuanl tertulisl daril pihakl yangl lberwenang, ataul merupakanl tiruanl ataul menyerupail tandal ataul capl ataul stempell resmil yangl digunakanl olehl negaral ataul lembagal lPemerintah, kecuali atasl persetujuan tertulisl dari pihakl yang lberwenang.

Kemudian lebihl lanjut dalaml Pasal 21l ayat (3l), permohonan ditolakl jika diajukanl oleh Pemohonl yang beriktikadl tidak lbaik. Yang dimaksudl dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalahl Pemohon yangl patut didugal dalam mendaftarkanl Mereknya memilikil niat untukl meniru, lmenjiplak, atau mengikutil Merek pihakl lain demil kepentingan usahanyal menimbulkan kondisil persaingan usahal tidak lsehat, mengecoh, ataul menyesatkan lkonsumen.[[16]](#footnote-16)

### Penghapusan Merek

 Mengenai Penghapusanl Merek diaturl dalam Pasall 72 UUl No. l20/2016. Daril Pasal 72l ayat (1l) penghapusan Merekl terdaftar dapatl diajukan olehl pemilik Merekl yang bersangkutanl kepada lMenteri. Permohonan penghapusanl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) dapatl diajukan olehl pemilik Merekl atau melaluil Kuasanya, baikl untuk sebagianl maupun seluruhl jenis barangl dan/ataul jasa. Dalaml hal Merekl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) masihl terikat perjanjianl Lisensi, penghapusanl hanya dapatl dilakukan jikal hal tersebutl disetujui secaral tertulis olehl penerima lLisensi. Pengecualian atasl persetujuan sebagaimanal dimaksud padal ayat (3l) hanya dimungkinkanl jika dalaml perjanjian lLisensi, penerima Lisensil dengan tegasl menyetujui untukl mengesampingkan adanyal persetujuan ltersebut. Penghapusan pendaftaranl Merek sebagaimanal dimaksud padal ayat (1l) dicatat danl diumumkan dalaml Berita Resmil Merek. Lihatl Pasal 72l ayat (2l), (3), danl (4) UUl No. l20/2016.

Selainl diajukan olehl pemilik merekl yang lbersangkutan, sesuai ketentuanl dalam Pasall 72 ayatl (6) danl (7) penghapusanl dapat dilakukanl oleh prakarsal Menteri jikal memiliki persamaanl pada pokoknyal dan/ataul keseluruhannya denganl Indikasi lGeografis, bertentangan denganl ideologi lnegara, peraturan perundangl-undangan, lmoralitas, agama, lkesusilaan, dan ketertibanl umum, ataul memiliki kesamaanl pada keseluruhannyal dengan ekspresil budaya ltradisional, warisan budayal takl benda, ataul namal ataul logol yangl sudahl merupakanl tradisil turunl ltemurun. Penghapusanl yangl dilakukanl atasl prakarsa menteril tersebut harusl dilakukan setelahl mendapatkan rekomendasil dari Komisil Banding lMerek. Komisi Bandingl Merek memberikanl rekomendasi berdasarkanl permintaan Menteril terlebih ldahulu.

 Penghapusan merekl dapat dilakukanl untuk sebagianl atau seluruhl jenis barangl atau ljasa. Penghapusan tersebutl kemudian dicatatl oleh kementrianl dalam Daftarl Umum Merekl dan kemudianl diumumkan dalaml Berita Resmil Merek danl dikenakan biayal sesuai denganl keputusan lmenteri. Jika telahl dihapus, makal eksistensi danl kepemilikan daril nama pemilikl yang tercantuml dalam sertifikatl dan merekl tersebut kembalil ke otoritasl negara danl negara dapatl mempertimbangkan kepentinganl pihak ketigal lainnya atasl penghapusan pendaftaranl merek tersebutl yang bermaksudl untuk mendaftarkanl merek yangl telah menjadil tanda perdaganganl bebas ltersebut.[[17]](#footnote-17)

### Pembatalanl Merek

 Pembatalanl merek adalahl suatu prosedurl yang ditempuhl oleh salahl satu pihakl untuk mencaril dan menghilangkanl eksistensi pendaftaranl dari suatul merek daril Daftar Umuml Merek (DUMl) atau denganl tujuan keabsahanl suatu hakl berdasarkan sertifikatl merek. Hall tersebut terjadil dikarenakan disebabkanl oleh suatul pihak yangl merasa dirugikanl karena pendaftaranl merek tersebutl oleh pihakl yang llain, oleh karenanyal pihak tersebutl dapat untukl mengajukan lpembatalan.

Pihak yangl akan mengajukanl pembatalan tersebutl haruslah pihakl yang memilikil legal personal standi inl judicoi berdasarkanl UU lNo. 20/l2016, diantaranya ladalah:[[18]](#footnote-18)

* + 1. Pihakl yang berkepentinganl berdasarkan alasanl Pasal 20l dan/ataul Pasal 21l (Pasal 76l ayat (1l)).
		2. Pihakl pemilik merekl yang tidakl terdaftar 117l berhak mengajukanl gugatan setelahl mengajukan Permohonanl kepada Menteril (Pasal 72l ayat (2l) jo. Pasall 72 ayatl (1)).
		3. Pihak pemilikl merek kolektifl terdaftar (Pasall 79 ljo. Pasal l76).

 Produsen ataul lembaga yangl mewakili masyarakatl di kawasanl geografis tertentul yang menggunakanl suatu indikasil geografis terdaftarl yang didaftarkanl sebagai merekl oleh pihakl lain (Pasall 68 ljo. Pasal 67l jo. Pasall 66).

 Sedangkanl yang menjadil alasan pembatalanl berdasarkan UUl No. l20/2016, diantaranyal adalah:

1. Pendaftaran merekl yang didasarkanl pada iktikadl tidak baikl (Pasal 21l (3)).
2. Pendaftaran merekl yang semestinyal tidak diterimal dikarenakan melanggarl salah satul atau beberapal alasan absolutl tidak diterimanyal pendaftaran suatul merek (Pasall 20).
3. Pendaftaran merekl yang bertentanganl dengan salahl satu alasanl relatif ditolaknyal pendaftaran merekl (Pasal l21).
4. Ketentuanl yang berlakul secara mutatisl mutandis sebagaimanal alasan gugatanl pembatalan merekl terhadap merekl kolektif (Pasall 79)

## Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

 Perlindungan hukum adalah suatu sifat dari hukum yang memberikan perlindungan terhadap subyek hukum atau sebagail suatu perbuatanl dalam hall melindungi, lmisalnya; memberi perlindunganl kepada pihak yangl lemah.[[19]](#footnote-19)

 Perlindunganl hukum apabilal dijabarkan terdiril dari dual suku katal yakni ‘perlindunganl’ dan ‘hukuml’ yang artinyal memberikan suatul perlindungan menurutl hukum ataul undang-undangl yang lberlaku. Undang- Undangl Dasar 1945l hasil lamandemen, dalam Pasall 1 ayatl (3) menyatakanl bahwa ‘Negaral Indonesia’ adalahl ‘Negara lHukum’ artinya, penyelenggaral negara disegalal bidang harusl didasarkan padal aturan hukuml yang adill dan pastil sehingga tidakl didasarkan padal kekuasaan politikl semata. Perlindunganl hukum sangatl penting dikembangkanl dalam rangkal menjamin hakl masyarakat untukl mendapatkan perlindunganl menurut hukuml dan Undangl-Undang.[[20]](#footnote-20)

 Perlindungan hukum adalah suatu upaya pemberian perlindungan atas hakhak yang di dalamnya terdapat kepentingan warga negara, di mana perlindungan yang dimaksud tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perlindungan hukum tersebut dibedakan menurut sifatnya terdiri atas preventif dan represif.

 Perlindungan hukum memiliki sifat pencegahan (preventif) dan pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihakpihak tertentu (pihakl yang memilikil kedudukan yangl lebih lkuat), sehingga merugikan hak-hak warga negara.

 Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[[21]](#footnote-21)

Sementara itu, yang dimaksud dengan perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum yang penerapannya dilakukan oleh badan penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga peradilan umum maupun di luar lembaga peradilan. Perlindungna hukum represif ini bersifat mengembalikan keseimbangan tatanan sosial yang sebelumnya timpang karena tidak sesuai dengan rasa keadilan.

 Perlindungan hukum represif diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.Philipus M. Hadjon, juga menambahkan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,yaitu; Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif:

 Kedua prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[[22]](#footnote-22)

## Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia tentang Hak Cipta

### Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuknyata. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama- sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. [[23]](#footnote-23)

 Kemudian didalam pasal ini juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah tak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.Namun memiliki karakteristik yang berbeda dengan HakKekayaan Industri yang juga rnerupakan bagian dari rezim Kekayaan Intelektual. Hak Cipta didesain untuk memberikan perlindungan kepada setiap hasil karya cipta yang telah berwujud (*tangible hand*) bukan karya cipta yang masih berupa konsep atau ide (*intangible hand*). Perlindungan hukum yang relative sangat lama, telah memberi karakter yang berbeda antaraHakCipta dengan Hak Kekayaan Industri. Selain itu, ruang lingkup objek perlindungan Hak Cipta juga paling luas karena selain mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra juga termasuk program computer. [[24]](#footnote-24)

Perkembanganl teknologi informasil dan komunikasil telah menjadil salah satul variable dalam Undangl-undang tentangl Hak Ciptaini, mengingatl perannya yang begitu penting dan strategis dalam pengembangan system perlindungan Hak Cipta. Meski disisi lain halini juga turut membuka peluang pelanggaran hukum. Namun demikian, perlindungan hokum secara optimal harus lebih dikedepankan agardapat meminimalkan potensi pelanggaran Hak Cipta. Hak Cipta merupakan benda bergeraktidak berwujud yang dapat beralih dan dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan cara sebagai berikut[[25]](#footnote-25)

### Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi

* + - * 1. Pewarisan;

Hak Cipta yang dimiliki seorang pencipta yang sudah meninggal dunia dapat menjadi milik ahli warisnya. Namun hal ini dapat tidakl berlaku apabila hakl tersebut diperolehl secara melawanl hukum (Pasal 19UUHC).

* 1. Hibah;

Hak Cipta dapat berpindah kepada orang lain yang diberikan Hibah oleh Pencipta.

* 1. Wakaf;

Hak Cipta yang dimiliki seorang pencipta dapat ia wakafkan.

* 1. Wasiat;

Hak Cipta yang dimiliki seorang pencipta yang sudah meninggal dunia dapat menjadi milik penerima wasiat berdasarkan pemberian surat wasiat. Namun hal ini dapat tidakl berlaku apabila hakl tersebut diperolehl secara melawanl hukum (Pasal 19 UUHC).

 e. Perjanjian Tertulis;

 d. Sebab lain yang dibenarkan Undang- Undang.

Hak Cipta memiliki dua Sisi hak eksklusif dua yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk dapat menikmati hal-hal sebagai berikut:

* + - 1. Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada obyek ciptaan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
			2. Menggunakan nama asli atau nama samara; Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia.
			3. Mengubah ciptaannyal sesuai denganl kepatutan dalaml masyarakat;

Mengubahl judul danl anakjudul ciptaan;

* + - 1. Mempertahankanl haknya dari perubahan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat merugikan reputasi Pencipta. Sedangkan Hak Moral hanya dapat dialihkan setelah Pencipta meninggal dunia.

Kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang namanya: [[26]](#footnote-26)

Disebut dalam ciptaan;

 Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;

Disebutkan dalam surat Pencatatan Ciptaan;

Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.

Dalam perkembangan terbarunya, Hak Cipta juga diakomodir sebagai objek jaminanfidusi.

1. Yohan Prawira Pakpahan dan Imam Haryanto, *op.cit*., hlm.28. [↑](#footnote-ref-1)
2. Decky Herdarsyah, “*E-Commerce* Di Era Industri 4.0 dan S*ociety* 5.0” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 8, Nomor 2,Desember, 2019, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.*, hlm. 174. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nadia Irvan, *et al*., “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar”, Volume 1, Nomor 12, Februari, 2022, hlm. 1236. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Flo Rence Margareth Hilda Harefa, *op.cit*., hlm. 44. [↑](#footnote-ref-6)
7. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Inttellectual Property Right)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.191. [↑](#footnote-ref-7)
8. Flo Rence Margareth Hilda Harefa, *op.cit*., hlm. 53. [↑](#footnote-ref-8)
9. Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta:Prenamedia, 2015, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.*, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Rahmi Jened, *op.cit*., hlm. 321. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.*, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Aditya Haryawan, “Implementasi Perlindungan Hukum dan Penggunaan Merek Kolektif Pada Hukum Koperasi”, Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 64. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.*, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rahmi Jened, *op.cit*., hlm. 310. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid..*, hlm. 291. [↑](#footnote-ref-18)
19. C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta:Balai Pustaka , 2006, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-19)
20. Iswi Hariyani, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-20)
21. Fahmi Agam Dimas Kasamuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Pendaftarannya Didahului Oleh Pihak Lain” Skripsi Sarjana Hukum, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019, hlm.15. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-22)
23. Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frae Globalisasi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021, Cet. Ke-2, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid..*, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid..*, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-26)