
JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM
MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

Fathur Roji

fathurroji82@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Adanya transaksi perdagangan melalui internet yang dikenal dengan nama *e-commerce* menimbulkan permasalahan baru berupa perdagangan barang bermerek palsu yang lebih murah dari segi biaya produksi dengan mendompleng nama dan reputasi merek yang sudah terkenal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aspek perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam mengatasi pelanggaran merek di situs *e-commerce* ditinjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan: aspek perlindungan dalam mengatasi pelanggaran merek di situs *e-commerce* belum secara gamblang dan langsung disebutkan dalam regulasi hukum di Indonesia, melainkan disebutkan dalam pasal-pasal yang berkaitan erat atas perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kata kunci: merek, terdaftar, pelanggaran, transaksi elektronik

Pendahuluan

Merek dagang (trademark) selain merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹ juga sebagai Hak Ekonomi.² Philip S James MA, mengatakan: "*A trademark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to tignity that a certain tipe of good are his need not be the actual manufacture of goods, in order to*

¹Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Peundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03PR07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M-PAN/I/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" dapat disingkat dengan HKI atau dengan akronom "HaKI". Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.

²OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2004, hlm. 325.

give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade.”³

Merek dapat mempengaruhi image atau citra dari sebuah produk yang dipasarkan dan dijual sehingga merek menjadi salah satu faktor penentu seseorang dalam memilih sebuah produk. Tetapi perdagangan dalam era globalisasi ini juga menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran merek, salah satunya adalah perdagangan produk bermerek palsu atau produk tiruan yang merupakan barang yang dijual dengan memanfaatkan ketenaran atau reputasi merek yang sudah terdaftar yang sama secara keseluruhan maupun sama pada pokoknya.

Persamaan pada pokoknya diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, yaitu: “Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Rahmi Jened mengemukakan pendapatnya mengenai persamaan pada pokoknya sebagai kemiripan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek.⁴

Terbukanya era perdagangan bebas membuat perlindungan Merek sangat diperlukan saat ini, mengingat merek tertentu beredar di mana-mana, bahkan dapat menjangkau seluruh pelosok di dunia. Didaftarkannya suatu merek secara yuridis mengakibatkan pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. Perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan sah kepada pihak yang mendaftarkan merek pada Dirjen HKI, artinya negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang kian beragam tersebut bermunculan banyak inovasi yang diciptakan guna mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya, salah satunya ialah inovasi transaksi bisnis menggunakan internet dan web yang disebut sebagai *e-commerce*. *E-commerce* saat ini diibaratkan sebagai pasar yang menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat namun dalam bentuk digital dengan lebih mengutamakan aspek kemudahan dalam berdagang sebagai keunggulannya. Kegiatan perdagangan secara *online* ini tidak hanya dilakukan di media sosial, melainkan juga melalui situs-situs *marketplace* berbasis *User Generated Content (UGC)* yang saat ini sudah akrab di masyarakat, seperti *platform* Shopee, Lazada, Tokopedia, Zalora, Blibli, Bukalapak, dan lain sebagainya.⁵

Pelaku-pelaku usaha dalam bisnis perdagangan transaksi *e-commerce* menjual barang-barang palsu karena banyaknya permintaan pasar, contohnya untuk

³Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, , 2006, hlm. 78

⁴Rahmi Jened, *Hukum Merrek (Trademark Law)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pranada Media Group, 2015, hlm. 181.

⁵Burham Panawa, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, hlm. 177.

produk-produk sepatu dengan merek terkenal seperti Nike, Adidas, Converse, Vans, New Balance, dan sebagainya. Sepatu-sepatu tersebut dalam harga asli dan dijual di toko resminya mempunyai harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan yang dijual di *e-commerce*. Dengan adanya produk palsu yang dijual secara *online* itulah yang pada akhirnya menjadi pilihan masyarakat.⁶

Dalam masalah jual beli barang palsu secara *online* di *e-commerce* ini, produsen pemilik merek asli tentu akan dirugikan karena produk yang dibuatnya telah ditiru oleh pelaku usaha lain. Hal ini karena dalam perdagangan, merek merupakan salah bagian dari kekayaan intelektual yang penting bagi citra sebuah produk dan juga merek dapat menjadi alat untuk membantu mengiklankan atau mempromosikan suatu produk.

Merek Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

Merek yang juga merupakan satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual telah disebut secara eksplisit dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek bagian menimbang butir a, yang mengatur: “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.”⁷

Adanya keterkaitan antara merek dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah dilihat bahwa lahirnya hak atas merek itu dimulai dari adanya temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak Cipta. Dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo maupun desain huruf. Adanya hak cipta dalam bidang seni berkaitan dengan hak merek, di mana yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, melainkan Merek itu sendiri sebagai tanda pembeda. Hak merek itu terbatas hanya dalam penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Dalam hak merek terdapat suatu benda immateril, bukan seperti apa yang terjelma atau terlihat dari suatu produk, melainkan hak merek yang ada pada suatu barang atau jasa.⁸

Adanya merek dapat memengaruhi kualitas dan pengaruh pasar atas suatu barang atau jasa. Contohnya dapat dilihat dari lebih populernya pasta gigi dengan merek “P” dibandingkan dengan merek lain. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, apabila ingin membeli produk pasta gigi orang-orang cenderung lebih memilih produk “P”. Dalam hal ini merek sebagai benda immateriil mungkin hanya menimbulkan kepuasan bagi pembelinya, sedangkan yang dinikmati adalah benda materiilnya. Jadi atas sesuatu “yang tidak terlihat” dalam Hak Merek itulah hak kekayaan immateriil (tidak berwujud) yang kemudian dapat berupa Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini Hak Merek dikategorikan sebagai Hak Atas Kekayaan Perindustrian (*Industrielle Eigendom*) atau *Industrial Property Rights*. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 memberikan definisi

⁶Andi Saputra, “Barang KW Banjiri Pasar, Mengapa Produsennya Susah Ditangkap?”, <https://news.detik.com/berita/d.5022661/barang-kw-banjiri-pasar-mengapa-produsennya-susah-ditangkap>, (14 Maret 2022, 10.44).

⁷Butir a konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

⁸O.K. Saidin, *loc.cit.*

Merek sebagai berikut 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.⁹

Fandy Tjiptono mengatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁰ Menurut Bison Simamora merek adalah nama, tanda, istikah, simbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi atau membedakan barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain.¹¹

Merek dapat dimiliki orang perorangan atau satu orang, karena pemilik Merek adalah orang yang membuat Merek itu sendiri atau dapat pula terjadi jika seseorang memiliki Merek yang berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain.¹² Selain dapat dimiliki oleh perorangan, Merek juga dapat dimiliki oleh beberapa orang, seperti misalnya dua atau tiga orang yang memiliki suatu Merek tetapi harus bersama-sama atau satu Merek milik bersama. Demikian pula halnya hak atas Merek ada pada Mereka bersama yang tidak mungkin dapat dibagi-bagi karena merupakan satu kesatuan yang utuh.¹³

Berdasarkan definisi-definisi merek di atas, dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai fungsi utama sebagai pembeda antara satu jenis barang dengan barang yang lainnya. Melalui merek juga, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik dengan maksud membonceng reputasinya.¹⁴

Pendaftaran Merek

Pentingnya dilakukan pendaftaran Merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.¹⁵ Pendaftaran Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar adanya permohonan yang diajukan oleh pemilik Merek atau kuasanya. Indonesia mengenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran Merek, yaitu sistem pendaftaran deklaratif (*passief stelsel*) dan sistem konstitutif (aktif) atau atributif.¹⁶

Sistem pendaftaran merek deklaratif menitikberatkan atas pemakaian pertama atas suatu merek. Dalam artian, siapa yang memakai pertama atas suatu merek maka ialah yang dianggap berhak menurut hukum terhadap merek yang

⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰Fandy Tjiptono, *Brand Management*, Bandung: Penerbit Andy, 2005, hlm. 46.

¹¹Bison Simamora, *Aura Merek*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 149.

¹²Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2006, hlm. 19.

¹³*Ibid.*

¹⁴Herry Firmansyah, *Perlindungan hukum Terhadap Merek*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 29.

¹⁵O.K. Saidin, *op. cit.*, hlm. 34.

¹⁶Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 46.

bersangkutan atau dengan kata lain bukan pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek melainkan pemakaian pertama kali. Pendaftaran merek dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai Merek tersebut pertama kali. Tetapi dalam hal jika ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa ialah pemakai atas merek tersebut untuk pertama kali, maka pengadilan dapat membatalkan pendaftaran atas merek yang sama.¹⁷

Hal yang seperti ini dalam sistem deklaratif dipandang kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem pendaftaran konstitutif, yaitu bahwa yang menciptakan hak atas merek adalah pendaftaran. Siapa yang pertama kali mendaftarkan atas suatu merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut dan dia jugalah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut dan tidak dapat digunakan oleh orang lain.

Hak merek tanpa adanya pendaftaran inilah yang memberikan lebih banyak kepastian, karena jika seseorang dapat membuktikan bahwa ialah yang telah mendaftarkan atas suatu merek dan diberikan Sertifikat Merek yang merupakan bukti atas kepemilikan merek dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain untuk merek yang sama maupun barang-barang yang sejenis. Pendaftaran dalam sistem deklaratif mempunyai fungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya dengan adanya Sertifikat Merek maka akan mudah dibuktikan jika ada pihak lain yang mengakui sebagai pemilik merek yang bersangkutan, sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.¹⁸

Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif ini hak atas merek baru akan timbul apabila suatu merek telah didaftarkan. Oleh karena itulah pendaftaran merupakan suatu keharusan dalam sistem ini. Artinya, tanpa dilakukan pendaftaran terlebih dahulu maka seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum atas mereknya oleh negara. Sejak diberlakukannya UUM 1992 maka sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia adalah sistem Konstitutif yang didasarkan pada pendaftar pertama yang beritikad baik.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUMI 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.¹⁹ Artinya dengan adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri, maka diharapkan permohonan pendaftaran Merek tersebut dapat berjalan secara tertib. Pemeriksaan Merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, melainkan juga dilakukan pemeriksaan secara substantif untuk menentukan bisa tidaknya Merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.²⁰

Pemeriksaan substantif merek ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUMI 2016, yaitu dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Selain itu menurut Pasal 23 ayat (2) terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan ini berkaitan dengan segala keberatan dana/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17. Jika dalam

¹⁷ O.K. Saidin, *op. cit.*, hlm. 461.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPS-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 19.

¹⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁰ Deddy A.G. Sirait, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT. Inderasari Kencana dengan PT. Invilon Sagita (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 149/PK/PDT.SUS/2010)", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 36-37.

jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman tidak terdapat keberatan maka dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (3) UUMI 2016. Tetapi jika sebaliknya, yaitu terdapat sanggahan ataupun keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan, maka dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus limapuluh) hari.

Sistem konstitutif dengan prinsip *first to file*, memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan sistem deklaratif, antara lain: a) Kepastian hukum dalam menentukan siapa pemilik merek yang sebenarnya yang paling utama untuk dilindungi; b) Memberikan kepastian hukum terhadap pemilik merek yang paling berhak dan pasti agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari antara pendaftar pertama dengan pemakai pertama; c) Memberikan kepastian hukum dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa, karena didasarkan bahwa pendaftaran sebagai satu-satunya bukti utama.²¹

Dalam sistem ini apabila permohonan pendaftaran atas suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek maupun barang atau jasa yang sejenis, maka pendaftaran tersebut dapat ditolak. Dalam hal ini jika Pemeriksa memutuskan bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka Menteri secara terbuka dan tertulis memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon ataupun kuasanya beserta alasan penolakannya. Jika dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek, Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Tetapi jika Pemohon ataupun kuasanya tidak menyampaikan tanggapannya, maka Menteri menolak permohonan pendaftaran merek tersebut.

Dalam hal Pemohon maupun kuasanya menyampaikan tanggapannya dan dinyatakan diterima oleh Pemeriksa, maka Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUMI 2016 yaitu: mendaftarkan Merek tersebut, memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada Pemohon atau kuasanya, menerbitkan Sertifikat Merek, dan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non elektronik.

Dalam hal Pemohon maupun kuasanya menyampaikan tanggapannya dan dinyatakan diterima oleh Pemeriksa, maka Menteri menolak permohonan pendaftaran merek tersebut yang diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dan dalam hal jika terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Sistem pendaftaran konstitutif menekankan dalam hal pendaftaran adalah suatu keharusan dalam memperoleh hak atas merek, sehingga terdapat kepastian hukum dalam hal menentukan pemilik merek yang sebenarnya dan paling utama untuk dilindungi. Sistem ini juga menjamin adanya kepastian hukum dalam pembuktian, karena didasarkan pada fakta bahwa pendaftaran sebagai alat bukti

²¹Kholis Roisah, "Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan hukum Terhadap Hak atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001), hlm. 66.

utama sehingga tidak menimbulkan sengketa antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar dalam Mengatasi Pelanggaran Merek atas Transaksi Elektronik (E-Commerce) Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Pelanggaran terhadap merek terdaftar biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, yaitu dengan melakukan peniruan atau memalsukan merek-merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan sudah memiliki nama dan reputasi di masyarakat. Dalam Undang-Undang Merek 2016 telah dicantumkan mengenai sanksi perdata maupun pidana atas terjadinya pelanggaran atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Sebelumnya telah dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek 2016 bahwa Menteri dapat menolak permohonan atas pendaftaran suatu merek jika merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Poin lain yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 2016 adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh merek yang dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan, sehingga setelah dinyatakan bahwa suatu merek adalah merek terkenal maka pemiliknya dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.²²

Perlindungan hukum secara preventif terhadap merek terhadap yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan mewajibkannya pendaftaran atas merek yang dilakukan melalui *first to file system*, yaitu sistem pendaftar pertama atau sistem perlindungan konstitutif. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek erat kaitannya dengan perlindungan merek berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Merek 2016, yaitu: 1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan; 2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara non-elektronik dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya; 4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Secara eksplisit prinsip di atas tertuang dalam Pasal 1 ayat 5 UUUMI yang menentukan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang hanya dikeluarkan oleh negara kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sendiri merek tersebut atau memberikan izin penggunaan akan merek tersebut terhadap pihak lain. Kemudian dalam Pasal 3 UUMI tertuang bahwa hak atas merek akan didapatkan ketika merek tersebut didaftarkan. Berlandaskan aturan yang termaktub dalam pasal di atas

²²Ibrahim Nainggolan, "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid.Sus/2015)," *Jurnal EduTech*. Vol. 5, No. 1, Maret 2019, hlm. 26.

pemilik merek akan mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan terhadap mereknya apabila telah mendaftarkan merek tersebut.

Perlindungan hukum secara represif terhadap pelanggaran merek terdaftar di *e-commerce* tidak secara gamblang disebutkan dalam UUMI, tetapi UUMI memberikan jaminan akan perlindungan hukum kepada pemegang merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya, berupa ketentuan perdata dalam Pasal 83 UUMI, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang memlunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; 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.

Pasal 93 UUMI juga menyebutkan alternatif penyelesaian sengketa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Selanjutnya ada juga ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (2), yaitu sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan tanpa hak rnenggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Lebih lanjut dalam Pasal 103 UUMI menyebutkan bahwa termasuk Pasal 100 ayat (2) diatas merupakan bagian dari delik aduan, sehingga ketika bermaksud memproses pelanggaran atas suatu merek terdaftar di *e-commerce*, harus ada pengaduan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan yang mana dalam hal ini adalah pemegang merek terdaftar yang mereknya digunakan dengan tanpa hak dan sengaja menggunakan merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang dijual di *e-commerce*.

Selanjutnya dalam UUMI juga yaitu dalam Pasal 84 juga memberikan perlindungan hukum secara perdata kepada pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang dijual di *e-commerce*, yaitu:

- 1) "Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara ranpa hak;
- 2) Dalam hal Tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap."

Perlindungan hukum yang terdapat UUMI sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar, walaupun masih perlindungan terhadap pelanggaran terhadap merek atas barang maupun jasa yang dijual di *e-commerce* belum disebutkan secara gamblang maupun tersirat dalam Undang-Undang ini.

Adanya peredaran atas barang atau jasa yang melanggar merek di *e-commerce* dikhawatirkan dapat menjadi kendala untuk perkembangan *e-commerce* Indonesia kedepannya. Transaksi *e-commerce* menawarkan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan barang/jasa dan memenuhi keperluan konsumen dari belahan mana pun di dunia ini. Konsumen dapat mengalihkan beban pengiriman jarak jauh, dan juga biaya pengangkutan serta persyaratan asuransi yang berlaku dalam perdagangan internasional.²³

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.”

Adanya transaksi *e-commerce* yang menggunakan internet yang menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik), perkembangan ini juga berdampak pada hubungan cara transaksi pelaku usaha dan konsumen. Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidakada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*;
5. Pembebanan Risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;
6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.²⁴

Undang-Undang ITE juga memberikan jaminan akan perlindungan hukum terhadap pelanggaran atas merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang dijual di *e-commerce*. yaitu dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

²³Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 18.

²⁴*Ibid.*

hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelanggaran merek berupa persamaan pada pokoknya dapat dikategorikan sebagai berita bohong yang dapat menyebabkan kerugian pada konsumen. Ketentuan hukum dalam Pasal 45 ayat (1) ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur jual beli melalui internet, sehingga hal tersebut juga tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya, karena yang membedakan hanyalah media yang digunakan. Hal ini pun tentu tetap mempunyai dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicari ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut. Lahirnya kontrak elektronik juga pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak.²⁵

Diwajibkannya pendaftaran atas suatu merek merupakan upaya preventif untuk mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran atas merek terdaftar, khususnya dalam transaksi elektronik. Tetapi tidak semua merek dapat di daftarkan, melainkan hanya merek yang memenuhi syarat-syarat seperti adanya daya pembeda dengan merek lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Masalahnya ada saja pelaku usaha yang beritikad tidak baik saat ingin mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Simpulan

Aspek perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam mengatasi pelanggaran merek di situs *e-commerce* belum secara gamblang dan langsung disebutkan dalam regulasi hukum di Indonesia. Tetapi ada beberapa pasal-pasal yang berkaitan erat atas perlindungan hukum tersebut, antara lain dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 93, dan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 15, Pasal 15 ayat (2), Pasal 25, Pasal 28 ayat(1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1). Untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 80.

DAFTAR PUSTAKA

- Barakatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. 2015. *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

²⁵Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 143-144.

- Firmansyah, Herry. 2011. *Perlindungan hukum Terhadap Merek*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Gautama, Sudargo. 1994. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Ibrahim. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid.Sus/2015)". *Jurnal EduTech*. Vol. 5, No. 1, hlm. 26.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pranada Media Group.
- Miru, Ahmad. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Panawa, Burham. 2021. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online", *Jurnal Bedah Hukum*. Vol. 5, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, hlm. 177.
- Roisah, Kholis. 2001. "Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan hukum Terhadap Hak atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang).
- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saputra, Andi, "Barang KW Banjiri Pasar, Mengapa Produsennya Susah Ditangkap?", <https://news.detik.com/berita/d.5022661/barang-kw-banjiri-pasar-mengapa-produsennya-susah-ditangkap>, (14 Maret 2022, 10.44).
- Simamora, Bison. 2000. *Aura Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sirait, Deddy A.G. 2018. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT. Inderasari Kencana dengan PT. Invilon Sagita (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 149/PK/PDT.SUS/2010)", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara).
- Supramono, Gatot. 2006. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Tjiptono, Fandy. 2005. *Brand Management*. Bandung: Penerbit Andy.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.