

PELANGGARAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Oleh :

Niru Anita Sinaga

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta dan
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : anita_sl1naga@yahoo.com

Dan

Muhammad Ferdian

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : muhammadferdian89@gmail.com

Abstrak :

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan peluang usaha bagi pelaku bisnis dalam perdagangan melalui transaksi elektronik (e-commerce). Kreativitas pelaku usaha tersebut sehingga timbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap merek dagang. Merek Dagang: Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Rumusan masalah: Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar dalam perdagangan transaksi elektronik (e commerce)? dan Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek atas pelanggaran merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi elektronik (e commerce)?. Membahas tentang: Pelanggaran Hak Merek, Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Merek Terdaftar Dalam Perdagangan Transaksi Elektronik (E-Commerce), Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemilik Merek Atas Pelanggaran Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E Commerce). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan merek terdaftar, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam perlindungan kekayaan intelektual. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar dalam perdagangan transaksi elektronik (e-commerce), dalam bentuk persamaan secara keseluruhan, persamaan pada pokoknya, dan dilusi dapat diterapkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek : a. Pemilik merek dapat melakukan pengaduan atau permintaan penangguhan sementara kepada Bea Cukai. b. Pemilik merek dapat mengajukan permohonan penetapan sementara secara tertulis kepada Pengadilan Niaga. c. Pemilik merek mengajukan gugatan perdata, berupa ganti rugi, penghentian penggunaan merek yang dilanggar. d. Pemilik merek dapat melakukan tuntutan pidana.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Merek, Transaksi Elektronik (E-Commerce).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis saat ini begitu pesat, pelaku usaha dalam melakukan transaksi bisnisnya telah memanfaatkan teknologi informasi. Kehadiran internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi membawa dampak besar bagi peradaban manusia. Terbukanya akses terhadap berbagai informasi mengiring pemikiran manusia untuk berpikir lebih praktis. Begitu pula dalam transaksi perdagangan yang dulu hanya dilakukan secara tatap muka (*face to face*), kini hadir konsep transaksi perdagangan melalui elektronik. Teknologi informasi telah merubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan sehingga bermunculan peluang bisnis-bisnis baru.

Transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilangsungkan secara elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* merupakan rangkaian dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik. Dalam bisnis perdagangan transaksi elektronik (*e-commerce*) dinilai lebih efektif dalam melakukan transaksi-transaksi bisnis dan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam memperkenalkan atau memasarkan suatu produk. Hal ini dinilai sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha dibandingkan transaksi tradisional yang segala sesuatunya dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi-transaksi tersebut merupakan *paper based transaction*. Apabila terjadi sengketa di antara pihak yang bertransaksi maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing.

Sedangkan hal ini berbeda sekali dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* adalah *paperless transaction*. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah *paper document*, melainkan *digital document*. Seperti dikemukakan oleh Toh See Kiat, bahwa “sampai bukti tersebut di “*printed out*” di dalam *hard copy*, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca”.¹

Jadi dengan kata lain bukti bahwa bukti komputer sulit dipastikan akan keotentikannya sebab mudah sekali dihilangkan atau dirubah keabsahannya. Hal ini menimbulkan persoalan baru dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terutama perihal merek, sebab merek merupakan kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan. Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.²

¹Toh See Kiat, *Law of Telematic Data Interchange*, Singapore : Butterworths Asia, 1992, hal. 244.

²Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung : Refika Aditama, 2000, hal 23.

Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “goodwill” di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.

Permasalahan merek erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha (produsen) baik berupa barang maupun jasa, sedangkan bagi konsumen akan timbul suatu *prestise* tersendiri jika menggunakan merek terkenal. Maka dari itu dengan adanya transaksi *e-commerce* sangat menguntungkan bagi pelaku usaha untuk menyebar luasnya produk yang akan ditawarkan kepada konsumen.

E-Commerce saat ini tidak ubahnya seperti pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat namun dikemas secara digital dengan lebih mengedepankan aspek kemudahan dalam berbelanja sebagai keunggulannya. Kegiatan jual beli melalui perangkat elektronik ini tak hanya dilakukan di media sosial, namun juga *mobile marketplace* yang saat ini sudah menjamur di masyarakat. Sebut saja Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi.

Transaksi *online* tidak hanya menjadi tren baru, namun juga sebuah kebutuhan. Pola hidup atau perilaku masyarakat modern sangat bergantung dengan toko *online* jika sedang membutuhkan sesuatu

dari pada membelinya secara langsung yang dirasa terlalu makan waktu dan merepotkan. Belum lagi rasa malas yang menyerang jika harus pergi sendiri. Keuntungan lain berbelanja di *mobile marketplace* memberikan lebih banyak pilihan toko dari seluruh Indonesia dengan berbagai varian harga, sehingga bisa memilih produk dengan harga terendah. Harga barang online jauh lebih murah dengan yang dibeli secara langsung di toko.

Para pelaku usaha dalam bisnis perdagangan transaksi *e-commerce*, menjual barang-barang palsu karena banyaknya permintaan pasar, seperti contoh produk sepatu. Brand sepatu kenamaan seperti Nike, Converse, New Balance, Adidas, dan masih banyak lagi tentu dibandrol dengan harga tinggi jika dijual di counter resminya. Faktanya, banyak orang yang ingin tampil trendy dengan sepatu bermerk tersebut, namun tak memiliki cukup uang untuk membeli produk originalnya. Nah, produk palsu buatan bengkel sepatu lokal Indonesia yang dijual secara online itu lah yang pada akhirnya menjadi pilihannya.

Melansir CNNIndonesia, Lazada mengakui jika barang palsu selalu memiliki permintaan apabila masih ada penjual yang menjualnya. Hal ini dibenarkan oleh CEO Lazada, Alessandro Piscini yang mengatakan bahwa :

“Akan selalu ada potensi konsumen yang menginginkan barang palsu dibanding barang asli. Bahwa *demand* atau permintaan akan selalu ada karena ada yang menjual, lantaran Indonesia memiliki pasar *customer to customer* yang membuat orang bisa menjual barang secara bebas ke orang lain”. Menyoroti masalah ini, Lazada selaku perantara antara penjual dan pembeli memberikan solusi untuk memangkas peredaran barang palsu melalui upaya

edukasi. Lazada berusaha untuk menekankan mindset bahwa membeli produk palsu merupakan salah satu tindakan pelanggaran hak paten. Selain itu, produk palsu ujung-ujungnya juga bisa membahayakan pengguna, seperti produk kosmetik yang beresiko merusak kulit lantaran bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya”.³

Tidak hanya di Lazada, aplikasi lain pun menjual produk-produk palsu seperti Shopee, contohnya saja produk kosmetik Korea seperti *Nature Republic Aloe Vera* yang beberapa waktu lalu sempat rampai, dari harga normal Rp120.000,-, ada saja seller yang menjualnya dengan harga Rp. 25.000,-. Kalau sudah begini, bisa dipastikan barang dijual adalah barang palsu.

Akan tetapi pada kasus ini pengusaha yang memiliki merek asli juga akan dirugikan karena produk yang telah dibuatnya dibajak oleh pengusaha lain dalam hal ini pengusaha yang menggunakan transaksi *e-commerce*. Sebab dalam perdagangan merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan produk. Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Merek juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk. Disamping itu juga merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen (pengusaha). Bagi produsen, merek selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market).

³<https://www.kompasiana.com/widityas/5bdb e74912ae940d7807b178/godaan-produk-palsu-di-toko-online>, diakses tanggal 16 Maret 2019 Jam 19.00 WIB

Berdasarkan hal ini maka akan diperlukan peraturan perundang-undangan tentang merek yang dijadikan sebagai identitas produk dalam bisnis transaksi *e-commerce* dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pengusaha yang merek dagangnya dipalsukan. Maka dalam penelitian ini mengambil judul: “PELANGGARAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar dalam perdagangan transaksi elektronik (*e-commerce*)?
- 2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek atas pelanggaran merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*)?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar dalam perdagangan transaksi elektronik (*e-commerce*)
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek atas

pelanggaran merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*).

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada materi yang menyangkut penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar dalam perdagangan transaksi elektronik (*e-commerce*)
- 2) Bahwa apabila timbul masalah dalam pelaksanaan merek terdaftar di Indonesia, maka peraturan tentang merek dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk menyelesaikannya. Sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat praktis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator khususnya dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan merek terdaftar.
- 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang merek, baik para mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat tentang merek dan hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan di Indonesia serta implikasinya terhadap penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut sehingga dapat mewujudkan tujuan dari hukum yaitu keadilan bagi semua pihak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia⁴.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.⁵ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Merek

a. Pengertian Pelanggaran Hak Merek

Negara telah melakukan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran merek. Sehingga jika seseorang hendak menikmati

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁵ *Ibid*, hlm. 30.

⁶ *Ibid*, hlm. 13.

manfaat ekonomi dari suatu merek kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak merek tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, ini semua merupakan pelanggaran hukum.

Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).⁷ Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam industrial property mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan atas suatu merek.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak merek menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah adalah:

“Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan

masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu pula negara pun dirugikan”.⁸

Hal senada dikatakan oleh OK. Saidin, menyebutkan bahwa :

“Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal”.⁹

Melihat dari definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan merek orang lain yang termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak perlu mempromosikan produk yang akan ditawarkan karena merek produk yang ditawarkan sudah dikenal oleh masyarakat luas dan produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas dan mutunya sehingga dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dan produsen sebagai pemilik merek asli merasa digunakan.

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Merek

Pada umumnya sesuai prinsip hukum merek, bentuk pelanggaran merek dapat

⁷Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 8.

⁸Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 201.

⁹OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 356-357.

dikategorikan dalam tiga area utama yaitu :

- a. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).
- c. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi / penurunan) atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).¹⁰

Dalam pelanggaran *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan:¹¹

- a. *Trademark is well-know or has reputation.* (Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi).
- b. *Similarity of trademark but good and services are dissimilar.* (Merek memiliki

persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis).

- c. *The is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak).

Dengan adanya ketentuan pemberian sanksi pidana, bagi setiap orang yang menirukan dan memalsukan merek dagang maupun dilusi terhadap barang atau produk yang diperdagangkan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi sesorang yang hak milik atas mereknya ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan).

Disamping pelanggaran-pelanggaran persamaan pada pokoknya, pemalsuan, dilusi (persamaan keseluruhan dengan merek terkenal), ada jenis pelanggaran yang baru-baru ini marak dilakukan oleh para pelaku usaha di internet dan penggunaan karakter dalam pemasaran.¹² Dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendaftaran dan Penggunaan Merek Terkenal di Internet (*Cybersquatting*)

Salah satu hukum yang dihadapi oleh mereka yang bermaksud mendirikan perusahaan dan berusaha di dunia maya ialah penentuan alamat atau dalam istilah internet disebut *domain name*.

Yang dimaksud dengan *domain name* (nama domain), menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa :

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan

¹⁰Robert Braunies, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO)*, Jerman : Planck Institute, 2005, hal. 1.

¹¹Thomas Mc.Carthy, *Trademark and Unfair Competition*, 4ed., West Group, US, 2000, hal. 20.20.1.

¹²*Ibid.* hal. 321-322.

Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.¹³

Maka yang dimaksud *domain name* tersebut adalah sebuah alamat yang digunakan untuk berkomunikasi melalui internet dalam kegiatan bisnis perdagangan dengan menjual barang, baik perorangan, badan usaha.

Kasus pendaftaran merek terkenal (*welknown trademart*) oleh pihak lain secara tidak sah di internet dengan maksud untuk menjual dengan harga yang tinggi kepada pemilik merek yang sebenarnya disebut *cybersquatting*.

Menurut Rahmi Jened, yang termasuk dalam pelanggaran merek berupa *cybersquatting* adalah :

“Penggunaan nama (terkenal) orang lain sebagai internet *domaine name*. contoh: pendaftaran *celinedion.com*. *madonna.com*. oleh pihak lain secara tanpa hak”.¹⁴

Sering terjadi praktek-praktek oleh pihak-pihak tertentu untuk mendahului mendaftarkan suatu *domain name* tertentu yang terkait dengan suatu perusahaan lain tertentu. Menurut Mariam Darus Badruzaman, tujuan pihak tersebut adalah dapat memperoleh keuntungan besar. Keuntungan itu diperoleh dengan cara menjual *domain name* tersebut kepada perusahaan yang seyogiannya memiliki *domain name* tersebut. Praktek atau perbuatan itu disebut *cybersquatting*. Pihak yang melakukan *cyberquatting* disebut *cybersquatter*.¹⁵

¹³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 20.

¹⁴Rahmi Jened, *Penggunaan Merek Terkenal sebagai Internet Domain Names*, Jakarta : Laporan Penelitian DP3M, 2004, hal. 16-18.

¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hal. 341.

Menurut Rahmi Jened, pelanggaran *domain name* yaitu :

“Penggunaan *domain name* merek terkenal untuk produk yang tidak terkait dengan produk merek yang sesungguhnya. Dalam hal ini termasuk tindakan berupa praktek penyerobotan merek pihak lain secara tidak sah sebagai *internet domain name* dengan maksud untuk menjual produk yang sama atau sejenis, tetapi sesungguhnya bermerek lain, contoh kasus *mustikaratu.com*”.¹⁶

Lebih lanjut lagi Rahmi Jened, memberikan pendapat terkait pelanggaran merek type *dilution* lain adalah :

“Penggunaan *domain name* sebagai situs atau *homepage*. Dalam hal ini termasuk tindakan mendaftarkan merek pihak lain secara tidak sah untuk sekadar menutup pesaingnya sebagai pemilik merek yang sebenarnya untuk memperoleh dan mendaftarkan *internet domain name* dan menawarkan produknya secara *online* atau penggunaan *domain name* untuk periklanan, contoh: Unilever tidak memasukkan produk *Tetley Tea* di *Internet*, sehingga pihak kompetitor dapat mengambil alih merek *Tetley Tea* untuk kepentingannya”.¹⁷

Menurut Charlotte Waelde dalam buku *Indonesia Australia*, menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum di bidang merek akibat pemakaian *domain name* di jaringan internet.

- 1) Perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah *domain name* yang menurutnya akan banyak diminati orang lain. Cara ini banyak dimanfaatkan oleh seorang yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan merek yang didaftarkan sebagai *domain name*.

¹⁶Rahmi Jened, *Op.cit.*, hal. 322.

¹⁷*Loc.cit.*

- 2) Perselisihan muncul jika pihak ketiga mendaftarkan sebuah *domain name* yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh si pendaftar.
- 3) Pendaftaran *domain name* dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain namun dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda. Sebagai contoh adalah pendaftaran merek *Fellowes* sebagai *domain name* oleh perusahaan alat-alat tulis di Inggris. Pendaftaran ini dapat menimbulkan konflik karena perusahaan lain yang bergerak di bidang firma hukum, galeri seni di Aberdeen juga memakai nama *Fellowers*.¹⁸

Pelanggaran-pelanggaran *domain name* dapat disimpulkan yaitu bentuk pelanggaran yang mana pelaku usaha dalam memperkenalkan produk atau mendaftarkan produknya melalui internet dengan menggunakan nama tersebut yang berkaitan dengan perusahaan lain atau sudah dimiliki oleh pihak lain, untuk dijual produk tersebut baik yang sejenis maupun tidak sejenis melalui internet tanpa sepengetahuan pemilik merek yang sebenarnya.

b. Penggunaan Karakter Dalam Pemasaran (*Character Merchandising*)

Penggunaan karakter dalam pemasaran (*character merchandising*), sebagai merek atau langsung dipakai dalam produk adalah pelanggaran. Seperti karakter Winnie the Pooh, Donald Duck, Tweety, dan lain-lain. Penggunaan reputasi karakter fiksi untuk memberikan nama dan

menambah popularitas suatu produk, padahal produk tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan karakter tersebut, berpotensi melanggar hak pihak-pihak yang menciptakan karakter tersebut. Hal ini meningat kemungkinan hilangnya peluang pemegang hak cipta atas berbagai produk, seperti mainan, *t-shirt*, dan lain-lain. Bahkan hal tersebut dapat menghambat peluang pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi penggunaan karakter tersebut kepada pihak lain.

2. Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)

a. Pengertian Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Electronic Commerce atau disingkat *E-commerce* belum memiliki istilah yang *uniform* dalam bahasa Indonesia. Pengertian transaksi elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2 bahwa:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁹

Menurut Janus Sibalo, menyatakan bahwa:

“Transaksi jual beli melalui internet pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara konvensional, yang berbeda adalah sistem atau alat yang digunakan atau dilakukannya secara *online*, sedangkan konvensional dilakukan secara manual (*offline*). Transaksi jual beli ini dapat pula dibedakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pratransaksi,

¹⁸Indonesia Australia, *Hak-hak Kekayaan Intelektual, Tingkat Dasar*, Asia Law Group Pty Ltd, 2001.

¹⁹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi”.²⁰

Menurut Iman Sjahputra, menyebutkan bahwa:

“*E-commerce* adalah rangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.”²¹

Jadi *E-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi informasi atau bidang yang multidisipliner (*multidisciplinary*) yang mencakup bidang-bidang teknik, seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran, pembelian dan penjual, penagihan dan pembayaran, dan manajemen jaringan distribusi, dan aspek-aspek hukum, seperti informasi pribadi, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.

b. Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi itu dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

²⁰Janus Sibalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 69.

²¹Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : Alumni, 2010, hal. 2.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pihak-pihak di dalam kontrak dagang elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia jasa internet (*internet service provider* (ISP))
- 2) Pengembangan (*intellectual agent*) adalah pelaku bisnis yang mengadakan e-kontrak langsung dengan ISP.²²

Dari kedua pihak dalam kontrak dagang elektronik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penyedia jasa internet (*internet service provider* (ISP))

Internet Service Provider (ISP) adalah pemilik ruang elektronik disebut *website/keybase* yang terdiri dari *site* yang satu dan lainnya dapat dibedakan. Untuk mengembangkan saluran elektronik ini, ISP dipasarkan ke masyarakat untuk akses ke internet. Dengan mempergunakan usaha pengembang/penyalur jasa internet (*internetdienstverlener*).

Pengembang ini disebut *intelligent agent* dari ISP. Agen ini membantu ISP untuk mengembangkan konsep ISP yang mempermudah, misalnya akses terhadap infrastruktur yang diperlukan antara lain: pemeliharaan (*maintenance*) perangkat lunak, mengudarkan *site* serta infrastruktur teknis lainnya. Pengembangan ini disebut *intelligent agent* dari ISP.

- 2) Pengembangan (*intellectual agent*) adalah pelaku bisnis yang mengadakan e-kontrak langsung dengan ISP

Internet Service Provider (ISP) dan agen harus *online* selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7

²²Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016, hal. 285.

(tujuh) hari perminggu agar dapat dikunjungi para calon konsumen atau pemakai (*customer*). Disamping itu, ditentukan prosedur untuk mengaktifkan *online* situs tersebut. ISP dan agen pada tanggal tertentu harus mengudara bersama situsnya untuk memenuhi janji-janji terhadap para investor.

c. Dasar Hukum Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dasar hukum *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut adanya pengakuan dokumen elektronik dan sistem elektronik yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5, adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 yaitu :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²³

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 di atas, jelas bahwa dokumen elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik.

Pasal 1 angka 5 yaitu :

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.²⁴

Jadi transaksi *e-commerce* juga merupakan salah satu kegiatan perjanjian yang dilakukan dalam perdagangan konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam *e-commerce* merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atau disebut kontrak elektronik. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa: Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.²⁵

Jadi kontrak yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik secara spesifikasi belum diatur dalam ketentuan undang-undang, maka dari itu dasar hukum yang mengatur mengenai perjanjian secara umum masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang

²³Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 4.

²⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

²⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

Hukum Perdata memuat sub sistem hukum perjanjian dan asas-asas hukum yang mengaturnya. Transaksi jual beli dalam *e-commerce* merupakan suatu perjanjian yang jual beli pada umumnya, merupakan perjanjian timbal balik. Dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²⁶

Dalam transaksi *e-commerce* secara implisit mengatur ketentuan yang mengikat para pihak, yang terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa: Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.²⁷

Dalam perdagangan transaksi *e-commerce* pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan sesuai dengan produk yang ditawarkan, hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa:

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.²⁸

Disamping wajib menginformasikan produk yang akan di tawarkan pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) harus mempunyai

sertifikasi dari lembaga sertifikat keandalan, hal ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa :

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁹

Sedangkan lingkup penyelenggaraan dan para pihak dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang perbuatan yang dilarang diatur dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Maka apabila pelaku usaha melanggar larangan tersebut dapat dikenakan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 52.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai dasar hukum dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

²⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Op.cit.*, Pasal 18 ayat (1).

²⁸*Ibid.*, Pasal 9.

²⁹*Ibid.*, Pasal 10.

³⁰*Ibid.*, Pasal 17 ayat (1) dan (2).

perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat internasional.

3. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Merek Terdaftar Dalam Perdagangan Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Dalam kegiatan bisnis saat ini, dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berperan penting dalam kegiatan perdagangan (transaksi elektronik) sebagai perkembangan teknologi informasi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian nasional. Perdagangan melalui elektronik memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus menerus. Sehingga hal ini mendorong kreativitas dari para pelaku usaha dalam memanfaatkan transaksi elektronik (*e-commerce*).

Bagi pemilik merek yang merek dagangnya dilanggar oleh pelaku usaha perdagangan melalui elektronik, disamping gugatan perdata, pelaku usaha (pemilik merek) dapat melakukan tuntutan pidana hal ini diatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, secara khusus terlihat pada Bab XVIII, Ketentuan Pidana, Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 dan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis usaha dengan melakukan pelanggaran baik mempersamakan pada pokoknya, memalsukan produk merek orang lain dan dilusi (reputasi) mengalami penurunan suatu produk, melalui bisnis perdagangan transaksi elektronik (*e-commerce*) pada dapat dikenakan ketentuan Ketentuan Pidana Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengenai merek sebagai karya intelektual yang harus terlindungi terdapat dalam ketentuan Pasal 25, bahwa :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan³¹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 di atas, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jadi jelas bahwa merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi dalam transaksi elektronik (*e-commerce*). Tetapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak adanya penegasakan sanksi pidana apabila merek tersebut dipalsukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*).

Pada dasarnya tuntutan pidana dapat dibedakan atas :

- a. tindak pidana kejahatan
- b. tindak pidana pelanggaran

Terkait dengan perilaku pelaku usaha yang menyalahgunakan merek dagang orang lain dalam perdagangan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) berupa tindak pidana pelanggaran. Apabila yang dilakukan oleh pelaku usaha melakukan

³¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Op.cit.*, Pasal 25.

persamaan secara keseluruhan (merek identik) merek orang lain maka dapat diterapkan ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang merumuskan bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) di atas, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dengan kata lain memalsukan merek dagang orang lain maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sedangkan bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) dengan melakukan pemalsuan atau persamaan pada pokoknya dengan jalan mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan mereka atas barang yang sudah terkenal dan barang sejenis dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diprodukannya itu sama dengan produk yang sudah terkenal itu (barang yang diperdagangkan adanya kesamaan), maka dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100

³²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Op.cit.*, Pasal 100 ayat (1).

ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang merumuskan bahwa :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan0020Merek 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 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³³

Ketentuan Pasal 100 ayat (2) termasuk dalam ketentuan pelanggaran menirukan artikan setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Mengenai pelanggaran dilusi (penurunan kualitas barang/reputasi), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, tidak mengatur secara khusus hanya mengatur reputasi, kualitas suatu barang terkait dengan indikasi geografis.

Yang dimaksud dengan indikasi geografis adalah

Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.³⁴

Jadi mengenai pelanggaran dilusi (penurunan) kualitas dan reputasi dapat

³³*Ibid.*, Pasal 100 ayat (2).

³⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

menerapkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) tentang persamaan secara keseluruhan dan Pasal 100 ayat (2) tentang persamaan pada pokoknya.

4. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemilik Merek Atas Pelanggaran Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek, apabila merek dagangnya disamakan, dipalsukan dan dilusi, sehingga produk yang selama ini sebagai simbol atas kualitas suatu merek tercepar dan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sebagai konsumen atas suatu produk tersebut. Maka pemilik merek tersebut dapat melakukan upaya hukum atau upaya pemulihan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan melalui transaksi elektronik sebenarnya sama dengan pelanggaran-pelanggaran merek dalam bisnis konvensional. Tetapi yang membedakan disini adanya keterkaitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam transaksi elektronik perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Upaya hukum yang dilakukan pemilik merek, dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pemilik merek dapat melakukan pengaduan dan berkoordinasi dengan Instansi Bea Cukai

Dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus

barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, maka pengaturan kepabeanan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Mengenai permintaan penangguhan sementara, hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, bahwa :

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.³⁵

Maka atas perintah tertulis bea cukai mengeluarkan perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, bahwa :

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

- 1) memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya

³⁵Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 54.

- perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor;
- 2) melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.³⁶

Penangguhan sementara waktu dikeluarkan secara tertulis oleh bea cukai kepada importir, eksportir, atau pemilik barang atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek.

b. Pemilik merek dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga

Badan peradilan mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan sementara *in audita altera parte*, terutama apabila keterlambatan dilakukannya tindakan tersebut akan menyebabkan pemegang hak mengalami kerugian yang tidak mungkin diperbaiki atau dalam hal terdapat risiko barang bukti akan dimusnakan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa :

- Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :
- 1) pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
 - 2) penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
 - 3) pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau

- 4) penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.³⁷

Adapun permohonan penetapan sementara diajukan tertulis kepada Pengadilan Niaga, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Dalam hal permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan dan hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara. Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan dan menguatkan.

c. Pemilik merek mengajukan gugatan perdata

Pemilik merek yang merek dagangnya disamakan, dipalsukan dan dilusi dapat mengajukan gugatan serta harus menyiapkan bukti-bukti yang kuat sehingga gugatan dapat diterima oleh Pengadilan Niaga. Adapun lingkup gugatan tersebut, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

³⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Op.cit.*, Pasal 94.

³⁶*Ibid.*, Pasal 56.

Dalam hal gugatan perdata diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pemilim merek yang hanya dilanggar berupa :

- 1) Gugatan ganti rugi (*damages*) yakni pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, ganti rugi lazimnya didasarkan pada jumlah yang seyogianya diperoleh oleh pemilik merek jika tidak terjadi pelanggaran.
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (*damage*), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Pada dasarnya kerugian yang diderita si pemilik merek karena pelanggaran hukum dapat berupa :

- 1) hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh termasuk kesempatan melinsensikan hak mereknya.
- 2) hilangnya reputasi di pasaran; dan
- 3) pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya.

Untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, hilangnya reputasi, biaya pengeluaran dalam pendaftaran hak milik atas merek tersebut, maka pemilik merek dalam gugatannya dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dari/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Hal ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Mengenai perkara perdata, terhadap putusan Peradilan Niaga, dapat diajukan

Kasasi, hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa :

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.³⁸

Adapun ketentuan dan tata cara pengajuan permohonan kasasi diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Terhadap putusan kasasi dapat diajukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 89.

d. Pemilik merek dapat melakukan tuntutan pidana.

Indonesia sebagai negara harus telah menyiapkan prosedur dan sanksi pidana untuk dapat diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan pemalsuan merek atau peniruan merek. Dalam perkara-perkara tertentu adanya upaya penyitaan, perampasan, dan pemusnahan barang hasil pelanggaran berikut semua bahan dan alat yang digunakan dalam tindak pidana. Namun upaya pemulihan pidana dalam bidang bisnis merupakan *ultimum remedium* atau *the last resort*.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek secara pidana adalah dengan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian. Pada merek berlaku delik aduan yaitu penyidikan baru dilakukan oleh penyidik Polri setelah adanya laporan mengenai pelanggaran terhadap merek yang diatur pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik

³⁸*Ibid.*, Pasal 87.

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil, menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setelah dilakukan penyidikan, maka hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Setelah itu dilanjutkan dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan pemeriksaan alat-alat bukti atau barang bukti, sesuai yang diatur dalam berita acara pidana (KUHAP). Apabila terbukti bersalah, maka pelaku pelanggaran merek tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan denda. Dapat diterapkan ketentuan pidana dalam pelanggaran merek terkait persamaan secara keseluruhan, persamaan pada pokoknya, dan dilusi (penurunan) kualitas produk suatu merek yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) dapat diterapkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2)

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar dalam perdagangan transaksi elektronik (*e-commerce*), dapat dilakukan gugatan

perdata, disamping itu juga dapat diterapkan tuntutan pidana, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan negara memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual salah satunya merek yang termuat dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tetapi dalam undang-undang ini tidak memberikan ketegasan sanksi hukum atau sanksi pidana.

Bagi pelaku usaha melakukan persamaan secara keseluruhan (merek identik) merek orang lain maka dapat diterapkan ketentuan pidana Pasal 100 ayat (1), sedangkan bagi pelaku usaha yang melakukan pemalsuan atau persamaan pada pokoknya dengan jalan mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) dapat diberikan sanksi pidana Pasal 100 ayat (2). Bagi pelanggaran dilusi (penurunan kualitas barang/reputasi), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, tidak mengatur secara khusus hanya mengatur reputasi, kualitas suatu barang terkait dengan indikasi geografis, maka dari dapat diterapkan Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2).

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek, apabila merek dagangnya disamakan, dipalsukan dan dilusi, sehingga produk yang selama ini sebagai simbol atas kualitas suatu merek tercepar dan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sebagai konsumen atas suatu produk tersebut

Saran

1. Perlu adanya regulasi secara khusus penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar dalam perdagangan transaksi elektronik (*e-commerce*).
2. Perlu adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam perdagangan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*), sehingga terpenuhinya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- AIPO, *Brochur Trademark Application*, Sydney: Australia, 1997.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016.
- Braunies, Robert, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO)*, Jerman : Planck Institute, 2005.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Indonesia Australia, *Hak-hak Kekayaan Intelektual, Tingkat Dasar*, Asia Law Group Pty Ltd, 2001.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law), Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Jened, Rahmi, *Penggunaan Merek Terkenal sebagai Internet Domain Names*, Jakarta : Laporan Penelitian DP3M, 2004.

- Kiat, Toh See, *Law of Telematic Data Interchange*, Singapore : Butterworths Asia, 1992.
- Mc. Carthy, Thomas, *Trademark and Unfair Competition*, 4ed., West Group, US, 2000.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung : Refika Aditama, 2000.
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sibalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Sjahputra, Iman, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : Alumni, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
5. *Trade in Counterfiet Goods* (TRIPs).

Jurnal

M. Ramli, Ahmad, *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No. 4-Desember 2008.

Internet

<https://www.kompasiana.com/widityas/5b4be74912ae940d7807b178/godaan-produk-palsu-di-toko-online>, diakses tanggal 16 Maret 2019