



Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)

Cherry Fajrini Rafli¹, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 4 Nov 2022
Revised: 6 Nov 2022
Accepted: 8 Nov 2022

Abstract

Trademarks are one of the most valuable intellectual property instruments. Trademarks could increase economic value for products that are attached to the brand, besides that trademarks could bring immaterial asset in the form of a good reputation and positive image of related products. Therefore, trademarks are recognized and given protection through Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. However, many trademark infringement were found in the form of trademark counterfeiting through electronic commerce transactions in order to achieve the economic value and reputation of the related brand. Therefore, the Author conducted this study in order to analyze the legal protection for trademark holder for said acts of trademark infringement in the form of trademark counterfeiting. The research method applied in this study is juridical-normative, using a literature study approach with the analytical technique used is descriptive analysis. From this study, it can be concluded that for acts of trademark infringement in the form of trademark counterfeiting through electronic commerce transactions (e-commerce) there are 2 means of legal protection, that is preventive legal protection which can be done by registering a trademark, and repressive legal protection by reporting/complaint of intellectual property infringement to the e-commerce, or through litigation by filing a civil lawsuit or criminal prosecution against the perpetrators of trademark infringement in the form of trademark counterfeit.

Keywords: *Trademark, Trademark Counterfeit, Trademark Legal Protection.*

(*) Corresponding Author: cherryrafli49@gmail.com, rani.apriani180488@gmail.com

How to Cite: Rafli, C., & Apriani, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 181-190. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7325175>



INTRODUCTION

Transaksi dalam perdagangan dewasa ini berkembang sangat pesat, tidak hanya dilaksanakan dengan cara konvensional yang mengharuskan pelaku usaha dan konsumen bertemu secara langsung, tetapi dapat dilangsungkan secara elektronik/digital. *Electronic Commerce* (yang biasanya disingkat dan disebut “*e-commerce*”) atau yang dikenal dalam ketentuan peraturan di Indonesia sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Perdagangan yang transaksinya pelaksanaannya dipraktikkan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Keterkaitan *e-commerce* dengan perkembangan teknologi yang erat, memicu ide-ide kreatif untuk menciptakan terobosan baru dalam cara melakukan bisnis. Namun tak ayal teknologi informasi saat ini bagaikan bilah pisau bermata dua, di satu sisi menawarkan benefit dan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, serta dapat menjadi ‘lahan basah’ bagi perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya yaitu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. (Abdul Halim Barkatullah, 2019: 11).

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis “HKI”) sebagai hak-hak perlindungan hukum yang diperoleh dari hasil intelektualitas manusia pada bidang industri ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan seni. Salah satu regim HKI yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam kegiatan perdagangan adalah Merek. 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. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Dalam bidang bisnis, Merek adalah salah satu aset perusahaan yang nilainya tinggi karena Merek merupakan hak kekayaan immateriil (tak berwujud). Merek adalah suatu yang melekat dan berkaitan pada suatu produk, bukan produk itu sendiri yang dapat dinikmati secara fisik. Meskipun merek hanya berupa nama maupun tanda tertentu, Merek mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi ketika produk terkait dapat menarik minat masyarakat. (Sujana Donandi, 2019: 71).

Oleh sebab itu, merek perlu diberi perlindungan hukum guna mengapresiasi penciptaan merek yang mana dihasilkan dari buah pemikiran, daya intelektual, kreativitas, dan waktu penciptanya itu sendiri. Serta perlindungan atas reputasi dan citra dari merek produk terkait, sebab citra dan nilai dari merek tersebut diperoleh produsen dengan usaha yang tidak sedikit serta pengorbanan waktu maupun uang. Bahkan harus mencegah rival yang hendak membongkangi reputasi merek tersebut.

Negara menjamin hak atas merek yang dianggap sebagai “Hak Eksklusif”. Pada Pasal 1 angka 5 UU MIG menjelaskan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan hukum atas merek di Indonesia menggunakan sistem konsekutif. Dapat diketahui bahwa Hak Eksklusif atas suatu Merek tercipta dengan adanya pendaftaran merek oleh pemilik merek. Maka dari pendaftaran itu,

pemilik merek berhak mengantongi Sertifikat Merek, dengan begitu hak atas merek bagi pemilik merek terdaftar tersebut akan dilindungi dan pihak lain tidak berhak untuk memakai dan mendayagunakan merek yang sama (hak monopoli). Selain itu Negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Merek dalam hal adanya pihak lain yang secara tidak sah dan tidak berhak untuk menggunakan merek tersebut (pelanggaran merek).

Sudah ditegaskan pada UU MIG bagi siapa pun atas segala tindakan pelanggaran merek berupa pemalsuan merek dengan menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar pihak lain akan dikenakan sanksi. Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 100 ayat (1) UU MIG yang bunyinya yaitu “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 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Namun pada kenyataan, dengan reputasi yang dimiliki oleh beberapa merek ternama banyak pihak-pihak nakal yang secara tidak bertanggungjawab mengeksploitasi merek milik pihak lain, yang mana dapat disebut sebagai tindakan pelanggaran merek. Hal ini terkait dengan identitas suatu produk yang telah memiliki pamor tersendiri dan juga berkaitan dengan merek yang mengandung nilai pembeda dan jaminan atas kualitas produk yang ditempel merek tersebut. Selain itu pada merek melekat nilai ekonomis terutama merek yang sudah terkenal. Praktik pelanggaran merek kerap terjadi yaitu berupa praktik peniruan merek, praktik pemalsuan merek (*counterfeiting*), perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek (*infringement*), ataupun praktik dilusi.

Terlepas dari sanksi tegas atas pemalsuan merek, ternyata kerap ditemukan pada berbagai platform *e-commerce* di Indonesia pelaku usaha menawarkan snack kemasan ulang yang dengan memalsukan merek. Snack yang ditawarkan berupa makanan ringan yang dikemas ulang dengan mencantumkan suatu merek snack terkenal lain. Snack kemasan ulang ini ditawarkan dengan berbagai ukuran yang relatif lebih besar dengan kuantitas produk lebih banyak serta dibandingkan produk resmi dari merek snack yang asli, snack kemasan ulang palsu ini ditawarkan dengan harga yang relatif lebih murah. Snack kemasan ulang ini bukan merupakan produk resmi dari merek yang tercantum pada kemasannya, karena produk yang ditawarkan tidak mencantumkan informasi produk, izin dari Badan Pangan Obat dan Makanan, sertifikasi Halal, ataupun komposisi produk, kualifikasi kemasan, dan lain-lain, sebagaimana izin edar makanan mestinya.

Tindakan pemalsuan merek tentu sangat merugikan bagi banyak pihak. Bagi pihak pemilik merek yang terdaftar, tindakan tersebut akan merugikan reputasi merek yang telah dibangun dengan dipertahankan, usaha tersebut pun tidak mudah dan perlu banyak pengorbanan. Selain itu, pemilik merek yang terdaftar tersebut dilanggar hak ekonominya sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan dan mengomersialisasi merek tersebut. Bagi konsumen & khalayak publik, tindakan tersebut tentu saja akan menimbulkan ambiguitas dalam menentukan dan memilih mana snack dengan merek asli dan aman yang bukan.

Dari paparan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka Penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)**”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Artinya studi artikel ini bersifat pemaparan guna menerangkan suatu keadaan/gejala atau peristiwa hukum yang ditinjau dari kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum. (Bachtiar, 2018: 57). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif, dalam artian fakta disajikan dan ditafsirkan secara sistematis agar mudah untuk disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan immateriil yang didasarkan dari hasil pemikiran dan daya cipta manusia, salah satu jenisnya yaitu merek, yang mana identik dengan karakter serta identitas atas suatu produk. Secara yuridis definisi Merek menurut Pasal 1 angka 1 UU MIG adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kaya, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur, 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 dan/atau jasa. Adapun Rahmi Jened memberikan rumusan bahwa Merek merupakan sesuatu yang menempel atau melekat pada suatu produk, yang pada dasarnya merupakan tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan. (Rahmi Jened, 2017: 3).

Merek merupakan salah satu “ruh” dari sebuah produk. Hal ini dikarenakan merek merupakan tanda pembeda yang menjadi ciri khas dari suatu produk barang dan/atau jasa. Di samping itu merek-pun memiliki fungsi sebagai instrumen yang mengristalisasi penilaian dari konsumen. Maka dari itu merek dapat menarik dan “mengikat” hati konsumen untuk menggunakan produk dari merek tersebut secara terus menerus. Selain itu pada merek juga mengandung jaminan reputasi yang telah dibangun oleh produsen tersebut sekaligus jaminan kualitas akan produk tersebut.

Atas berbagai fungsi merek tersebut, maka dapat dimengerti bahwasanya merek merupakan salah satu elemen yang esensial dalam dunia perdagangan bagi suatu produsen barang dan/atau jasa. Perdagangan yang dimaksud baik yang bersifat secara langsung secara fisik maupun melalui perdagangan elektronik. Dalam aktivitas jual-beli melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*) kita tidak dapat mengetahui bagaimana mutu dan kualitas dari produk yang kita inginkan & cari, karena barang tersebut jauh dari pandangan dan tidak bisa dijangkau secara fisik. Maka dari itu, pembeli dalam perdagangan elektronik cenderung mengandalkan jaminan kualitas & mutu yang ditawarkan dari suatu merek yang familiar oleh pembeli.

Atas dasar tersebut maka dianggap penting untuk mengakui dan memberikan perlindungan bagi merek sebagai salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual. Berkenaan dengan perlindungan merek, Pemerintah Republik Indonesia telah ikut serta dalam Perjanjian *World Trade Organization* (WTO), yaitu *Agreement on Establishing the World Trade Organization* yang merupakan konvensi mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang di dalamnya mengatur ketentuan merek. Maka dari itu Indonesia memerlukan peraturan nasional aspek merek yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

Merek sebagai salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual menerapkan sistem Hak Privat (*Private Rights*), di mana seseorang secara bebas berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas karya intelektualnya. Terlebih lagi seseorang bebas menikmati penggunaan dan pemanfaatan atas hak kebendaannya itu sepanjang tidak melanggar norma kesusilaan, tidak merugikan kepentingan umum, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada hukum merek yang sekarang berlaku telah ditetapkan bahwa barang siapa yang mengajukan permohonan merek untuk pertama kali, maka sampai dibuktikan sebaliknya, pemilik tersebut berhak atas mereknya, sistem ini dikenal dengan sebagai *First-to-File* atau stelsel konstitutif. Tujuan penerapan sistem ini adalah guna menjamin kepastian hukum. Permohonan atas merek ini hendaknya dilakukan dengan itikad baik (*good faith*). Pada sistem ini terdapat pengumuman proses permohonan merek, yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi individu yang berminat dalam pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan.

Atas merek yang diajukan dan didaftarkan selanjutnya akan dijamin perlindungan hukum atas merek terkait yang dikenal dengan hak eksklusif. Hak ini adalah hak bagi pemilik dan pemilik merek untuk memonopoli, mendayagunakan, dan memanfaatkan merek untuk kegiatan usahanya. Maka dari itu pendaftaran merek merupakan salah satu aspek penting dalam upaya hukum preventif untuk mencegah pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan tidak beritikad baik untuk melakukan pelanggaran merek. Hak khusus ini menerapkan prinsip ‘monopoli’ hal ini berarti pemanfaatan dan pendayagunaan merek tersebut terbatas pada pemilik merek terdaftar yang sah. Pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan merek itu jika ia tidak mendapatkan izin atas hak merek tersebut dari pemilik merek terkait. Bilamana terdapat penyalahgunaan merek itu oleh pihak lain tanpa mengantongi izin terlebih dahulu, maka hal tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran merek yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun reputasi merek yang baik dan bernilai tinggi ini sering kali dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab dan melakukan pelanggaran atas merek terdaftar milik pihak demi meraup keuntungan pribadi. Tindakan ini dikenal dengan sebutan pelanggaran merek. Pelanggaran merek merupakan perbuatan yang umumnya ditengarai oleh sebuah produsen atau pelaku usaha dengan modus memproduksi barang-barang dengan mencantumkan merek yang dianggap bereputasi baik dan familiar di kalangan masyarakat luas, yang mana merek yang ditemeli pada produknya itu bukan merupakan haknya. Dengan begitu pula produsen atau pelaku usaha itu tentu saja meraih keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga untuk membuat dan “membangun” reputasi merek dengan cara memperkenalkan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk pelanggaran merek yang marak dan mudah ditemukan di Indonesia adalah pemalsuan merek oleh pelaku usaha yang menawarkan snack kemasan ulang. Panganan tersebut dikemas ulang menggunakan plastik bening dan ditawarkan dengan kuantitas berat mulai dari 250 gram, 500 gram, hingga 1 kg. Peredaran snack kemasan ulang tersebut marak ditemukan dan dijual pada toko offline maupun melalui perdagangan elektronik pada situs toko *online* (*e-commerce*). Dibandingkan dengan produk panganan yang dihasilkan oleh produsen pemilik merek yang asli, harga snack kemasan ulang yang ditawarkan oleh pelaku usaha melalui *e-commerce* ini relatif lebih murah sampai 3 kali lipat. Snack yang dimaksud merupakan makanan ringan yang digemari oleh orang dewasa ataupun anak-anak sebagai camilan dengan kemasan berbeda dan melekatkan suatu merek dari *brand* ternama terdaftar lainnya yang sudah dikenal luas di masyarakat dan biasa dijual di swalayan dan minimarket. Kudapan tersebut diproduksi dengan cara

membungkus ulang (*repacking*) menggunakan plastik bening, tipis, dan tanpa divakum. Selanjutnya pada kemasan tersebut disisipi sehelai kertas yang dicetak dengan merek sebuah *brand* makanan ringan ternama.

Tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha penjual snack kemasan ulang tersebut merupakan pelanggaran merek atas pemalsuan merek yaitu persamaan merek pada keseluruhannya. Yang berarti pelaku usaha tersebut menyalin (*copy*) sebagian atau bahkan keseluruhan elemen dari merek terdaftar lain, seperti dari nama, kata, bentuk, warna, atau kombinasi dari elemen-elemen dari *brand* snack yang ternama. Secara sederhana apabila tanda yang digunakan menggambarkan persamaan secara keseluruhan dari elemennya dengan suatu merek terdaftar lain maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *identical mark*, di samping itu, tanda tersebut digunakan untuk produk sejenis yang telah dilindungi lebih dahulu (*identical marks and identical product-double identity*) maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai pemalsuan merek. (*counterfeiting*).

Atas tindakan pemalsuan merek tersebut tentu saja menimbulkan berbagai akibat bagi pemilik merek maupun bagi masyarakat. Walaupun barang dengan merek palsu tersebut umumnya ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga barang yang asli, pemilik merek yang sah tentu saja akan mengalami kerugian disebabkan masyarakat akan terbuai dan berpaling untuk membeli barang palsu tersebut. Persaingan tidak jujur (dalam hal ini pemalsuan dan peniruan merek tanpa hak) dapat menyebabkan penurunan angka penjualan dan demikian mengurangi keuntungan yang memang diekspetasikan dari pemilik merek tersebut. Terlebih atas tindakan pelanggaran merek tersebut, dapat melemahkan tingkat kepercayaan publik atas merek itu, karena konsumen membentuk persepsi bahwa merek yang sebelumnya dianggap berkualitas tinggi jadi menurun. Pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga memungkinkan untuk membawa kerugian bagi konsumen, karena konsumen menerima produk yang biasanya kualitasnya lebih buruk dari yang asli, merek terkenal, bahkan terkadang produk palsu tersebut dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen.

Maka dari itu, hukum hadir dan berperan untuk memberikan pencegahan, perlindungan, dan pemberantasan tindakan pelanggaran merek berupa pemalsuan merek seperti yang dilakukan oleh para pelaku usaha snack kemasan ulang melalui perdagangan elektronik tersebut. Mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual pada transaksi/perdagangan elektronik, sudah diatur ketentuannya dalam Pasal 25 UU ITE, yang berbunyi:

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

Berdasarkan pasal di atas dapat kita ketahui bahwa merek merupakan salah satu instrumen hak kekayaan intelektual diakui dan dilindungi dalam hal transaksi/perdagangan elektronik (*e-commerce*) dengan memperhatikan ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan terkait. Maka dapat dipahami bahwa pengaturan merek pada perdagangan elektronik pada dasarnya mengacu pada UU MIG sebagai hukum merek yang saat ini masih berlaku di Indonesia.

Dalam UU MIG, terdapat 2 (dua) sarana perlindungan hukum terhadap merek, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut bentuk perlindungan tersebut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu sarana perlindungan yang diberikan oleh negara berupa pemberian ketentuan dalam melakukan hak dan/atau kewajiban dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ataupun sengketa. Dalam hal pencegahan tindakan

pelanggaran merek, ada upaya perlindungan preventif yang dapat dilaksanakan, yaitu pendaftaran merek.

Berdasarkan hukum Merek, maka merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu, hal ini mengingat bahwa hukum Merek yang berlaku saat ini menerapkan sistem konstitutif (asas *first-to-file*), yang mana berarti jika suatu merek tidak diajukan pendaftarannya maka tidak akan diberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, penting untuk diperhatikan bahwa wajib untuk mendaftarkan merek. Adapun pengajuan pendaftaran merek akan diterima jika sudah memenuhi persyaratan yang diperlukan baik persyaratan formalistis maupun persyaratan substantif sebagaimana yang telah diatur dalam UU MIG. Adapun menurut Pasal 35 UU MIG menegaskan bahwa Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan Pendaftaran Merek (*filling date*) yang bersangkutan dan perlindungan tersebut dapat diperpanjang jika dikehendaki.

Dalam hubungannya dengan pemberian hak eksklusif terhadap merek, penyelenggaraan permohonan pendaftaran merek dilakukan oleh dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

2. Perlindungan Hukum Represif

Yaitu perlindungan akhir berupa ancaman sanksi atau hukuman pidana seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah diterbitkan sebuah putusan atas pelanggaran hak merek. Menurut UU MIG, penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap merek dapat melalui luar pengadilan (non litigasi) ataupun melalui pengadilan (litigasi).

a. Luar pengadilan (non-litigasi)

Pada Pasal 93 UU MIG menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa pelanggaran merek selain dapat diselesaikan melalui pengadilan, para pihak juga dapat memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui sarana alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Adapun metode yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

b. Melalui pengadilan (litigasi)

1) Gugatan perdata

Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha *snack* kemasan ulang melalui *e-commerce* yang menggunakan merek yang mana memiliki persamaan secara keseluruhan terhadap merek terdaftar dan terlindungi milik pihak lain tanpa hak merupakan suatu bentuk pelanggaran merek atas pemalsuan merek. Adapun pemilik merek terkait dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek atas penggunaan mereknya oleh pihak lain tanpa seizinnya atas merek tersebut kepada Pengadilan Niaga, gugatan tersebut didasarkan karena pihak yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan merek tersebut mempergunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya.

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa merek melalui gugatan perdata, telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU MIG, yang berbunyi:

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

a. gugatan ganti: dan/atau

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Perihal perlindungan hukum dengan adanya tindakan pelanggaran merek berupa pemalsuan merek dapat ditempuh melalui gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi. Ketentuan ini khusus berlaku bagi pemilik merek yang terdaftar dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi (*damages*) adalah pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas suatu tindakan pelanggaran, ganti rugi umumnya berdasarkan pada jumlah yang seharusnya diterima oleh pemilik merek jika pelanggaran merek tidak terjadi. Dalam gugatan ini, pihak penggugat harus bisa membuktikan bahwa dirinya dirugikan oleh perbuatan tergugat, dan tujuan pemberian ganti adalah untuk menempatkan penggugat pada situasi yang sama seperti sebelum pelanggaran terjadi. (Rahmi Jened, 2017: 348).

Dalam hal tuntutan ganti rugi, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan ganti rugi secara materiil dan/atau immateriil. Dalam menuntut ganti rugi atas pelanggaran merek, pemilik merek wajib memerinci pada gugatannya apa saja kerugian yang diderita termasuk kerugian materiil dan apa saja kerugian yang termasuk kerugian immateriil. (Chandra Gita Dewi, 2019: 178).

Kerugian materiil adalah kerugian ekonomi atas hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik merek jika tidak ada tindakan pelanggaran merek, sementara kerugian immateriil berkaitan dengan hal yang tidak dapat diukur secara angka seperti rusaknya reputasi merek asli yang dipalsukan terutama ketika barang dan/atau jasa yang menyalahgunakan merek milik pihak lain secara tanpa hak yang disebutkan sebelumnya itu ditawarkan dengan kualitas yang lebih rendah daripada produk barang dan jasa asli yang ditawarkan oleh pemilik merek yang sah.

2) Tuntutan Pidana

Selain itu ada bentuk perlindungan hukum represif lainnya, berupa ancaman sanksi/hukuman pidana kepada pelaku tindak pelanggaran merek berupa pemalsuan merek yaitu penggunaan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan tanpa hak ataupun tanpa izin dengan merek terdaftar milik pihak lain. sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU MIG. Pasal 100 ayat (1) UU MIG berbunyi sebagai berikut:

“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, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Adapun dalam ketentuan pidana sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (1) tersebut, perbuatan yang melanggar merek adalah termasuk jenis delik aduan, maka hanya pihak-pihak bersangkutan saja yang dapat melakukan pengaduan atas adanya perbuatan yang melanggar merek, dalam hal ini yakni pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar. Artinya jika tidak ada laporan yang diajukan oleh korban pengadu, maka pelaku pelanggaran merek tidak bisa dituntut secara pidana, apalagi dihukum pidana.

Berkaitan dengan pelanggaran merek berupa pemalsuan merek oleh pelaku usaha snack kemasan ulang melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*) dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek, termasuk di dalamnya hak untuk melakukan tindakan represif non-litigasi berupa negosiasi terkait tindakan pemalsuan merek yang dilakukan oleh pelaku usaha snack kemasan ulang dengan cara mengajukan pengaduan kepada pihak penyedia layanan *e-commerce*, sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 huruf (b) yang mewajibkan penyedia layanan perdagangan *e-*

commerce menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana pemantauan dan/atau penerimaan laporan atau aduan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perwujudan penyedia layanan perdagangan e-commerce guna memelihara sistem elektronik yang aman, andal, dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem yang diselenggarakan kepada publik. (Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Terdapat beberapa situs e-commerce yang menyediakan fitur berupa layanan pengaduan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dimana pemilik KI atau pemilik lisensi KI terdaftar dapat melaporkan pelanggaran HKI kepada situs e-commerce terkait untuk kemudian ditindaklanjuti. Salah satunya yaitu situs e-commerce Shopee menyediakan layanan pengaduan akan pelanggaran hak kekayaan intelektual dimana situs tersebut memiliki prosedur pelaporan. Adapun beberapa bentuk umum dari pelanggaran HKI yang dapat ditindaklanjuti dan dilaporkan yaitu pelanggaran merek dagang, pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak desain industri, dan pelanggaran hak paten.

Dapat ditemukan pada Syarat Layanan Mitra Shopee pun telah diatur ketentuan mengenai barang dan/atau jasa yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, maupun yang dilarang untuk ditawarkan pada situsnya. Dalam hal pemalsuan merek, merujuk berdasarkan Daftar Barang yang Dilarang dan Dibatasi pada bagian Barang Terkait Hak Kekayaan Intelektual, Konten, dan Jasa nomor (viii) yang berbunyi:

“Barang-barang yang berpotensi melanggar: Barang-barang termasuk tetapi tidak terbatas pada replika, barang palsu, dan tiruan produk atau barang tanpa izin yang mungkin membahayakan pengguna, melanggar hak cipta, merek dagang tertentu, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga”

Dalam hal kasus pelanggaran merek berupa pemalsuan merek oleh pelaku usaha snack kemasan ulang yang dilakukan pada situs e-commerce tentu saja merupakan pelanggaran HKI berupa penggunaan yang tidak sah atas merek dagang yang memiliki elemen yang mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain yang menggambarkan kesamaan dengan keseluruhannya. Pemilik merek terdaftar tersebut yang mereknya dipalsukan dan hak mereknya dilanggar tentu saja dapat melaporkan tindakan tersebut guna mencapai penyelesaian yang adil sesuai hukum yang berlaku.

Untuk melaporkan pelanggaran atas HKI pada Shopee, pemilik terdaftar atas HKI terkait ataupun pihak yang berkepentingan dapat mengisi dan menyerahkan formulir Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Portal Kekayaan Intelektual. Melalui Portal HKI ini memungkinkan penggunaannya untuk (1) mendaftar dan mengirimkan dokumen HKI untuk dilakukan validasi hak merek dengan Shopee; (2) Mengirimkan kasus pelanggaran HKI untuk penyelidikan Shopee; dan (3) melacak dan mengelola semua kasus yang sedang berlangsung dan telah berlalu. Adapun dokumen yang diperlukan untuk jenis pelaporan atas produk yang terdeteksi imitasi, yaitu:

- a) Surat Kuasa (jika pelapor bukan pemilik Kekayaan Intelektual)
- b) Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang Lokal
- c) Panduan Bergambar/Daftar Harga

Adapun ancaman atas pelanggaran terhadap persyaratan layanan Shopee terkait pelanggaran Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi dapat membuat Penjual dikenai berbagai tindakan yang merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu atau semua hal berikut:

- a) Penghapusan daftar;
- b) Batasan diberlakukan pada hak Akun;

- c) Penangguhan dan pengakhiran akun; dan
- d) Tindakan hukum.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pemilik merek terkait mereknya dipalsukan oleh pelaku usaha snack kemasan ulang dapat melakukan berbagai opsi tindakan hukum represif guna melindungi mereknya, berupa non-litigasi maupun litigasi. Melalui non-litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan pelaporan atau aduan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual kepada pihak penyelenggara e-commerce terkait dengan melengkapi syarat dan prosedur yang berlaku. Sedangkan, melalui metode litigasi, pemilik merek yang mereknya dipalsukan oleh pelaku usaha snack kemasan ulang ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi, atas kerugian yang menimpanya baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, berupa gugatan perdata yang dialamatkan kepada Pengadilan Niaga domisili masing-masing. Adapun di samping gugatan perdata, pemilik merek berhak melakukan upaya terakhir (*ultimatum remedium*) melalui tuntutan pidana bilamana upaya-upaya yang sebelumnya belum cukup untuk memberantas tindakan pelanggaran atas pemalsuan merek.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan Mengenai perlindungan hukum, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai tindakan pelanggaran merek berupa pemalsuan merek yang secara khusus dilakukan melalui transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Maka dari itu diperlukan adanya regulasi yang secara spesifik mengatur penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan pelanggaran merek atas pemalsuan merek melalui transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*), dengan begitu lebih jelas dan tegas bagaimana perlindungan hukum, penegakan hukum, serta konsekuensi atau ancaman atas tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2019).
- Dewi, Chandra Gita, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Sleman: Deepublish, 2019).
- Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual property Rights Law in Indonesia)* (Sleman: Deepublish, 2019).
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*