

## Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada *Platform Marketplace*

Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo<sup>1\*</sup>, Sudaryat<sup>2</sup>, Aam Suryamah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

\*Correspondence email: bernadettautomo75@gmail.com, sudaryatpermana@gmail.com, aam.astria@gmail.com

**Abstrak.** Perubahan teknologi kini semakin maju. Perubahan ini diakibatkan karena perkembangan teknologi informasi yang salah satunya adalah perilaku manusia dalam mewujudkan hasil kekayaan intelektualnya. Kita dapat melihat kekayaan intelektual melalui *platform online* secara mudah. Pandemi Covid-19 menyebabkan penjualan barang yang tadinya *offline* kini menjadi *online*. Selain itu terjadi pula penjualan barang palsu yang kian memuncak dalam *platform marketplace*. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek, dan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan olehnya atas penjualan barang palsu pada *platform marketplace*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mendapatkan perlindungan lebih komprehensif pemilik merek dagang haruslah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan pengaduan kepada masing-masing *platform marketplace*, penyelesaian sengketa alternatif, mengajukan permohonan penetapan sementara, gugatan perdata dengan memohon ganti rugi, dan tindakan pidana.

**Kata Kunci:** Merek Dagang; Penjualan Barang Palsu; *Platform Marketplace*

**Abstract.** Nowadays technology changes is more advanced. One of the changes caused by the development of information technology is human behavior in realizing the results of their intellectual property. We can view intellectual property through online platforms easily. The Covid-19 pandemic has caused the sale of goods that were offline becomes online. Other than that, there are also a lot of counterfeit goods which has peaked on the marketplace platform. This research aims to gain an understanding of legal protection for brand owners and about legal actions that can be taken by them for selling counterfeit goods on the marketplace platform. The research method used is normative juridical. The results of this study are based on Law no. 20 of 2016 concerning on Marks and GI and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on EIT in order to obtain more comprehensive protection, trademark owners must first register their trademarks. In addition, efforts that can be made by trademark owners are taking actions such as making complaints to each marketplace platform, resolving alternative disputes, submitting requests for provisional decisions, civil lawsuits by requesting compensation, and criminal sanctions.

**Keywords:** Trademark; Sale of Counterfeit Goods; *Platform Marketplace*

### PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran manusia yang memerlukan pengorbanan seperti biaya, tenaga, dan waktu. Ketiga hal ini menghasilkan suatu karya yang mempunyai manfaat dan dapat menghasilkan nilai ekonomi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, perlunya diberi *reward* atas hasil karya itu berupa perlindungan hukum kekayaan intelektual. Pada umumnya hukum kekayaan intelektual merupakan perlindungan atas penerapan ide-ide manusia yang diwujudkan secara nyata.

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang mempunyai nilai ekonominya tinggi. Merek digunakan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangannya dalam bentuk logo, gambar, atau tulisan. Merek berguna sebagai pengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau distribusi oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha selalu mendaftarkan mereknya sehingga memberikan hak kepada pelaku usaha tersebut untuk menggunakan mereknya secara eksklusif.

Penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia yang masif membuat pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut membatasi mobilisasi manusia sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pergerakan masyarakat menjadi terbatas karena harus tetap berada di rumah. Masyarakat lebih memilih belanja secara daring dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekarang ini, sehingga membuat jumlah transaksi belanja melalui internet meningkat tajam. Sehingga ada potensi sengketa yang turut meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penggunaan internet. Maka untuk mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelapak *online* di tengah pandemi Covid-19, kehati-hatian dari masyarakat menjadi poin utama yang harus

<sup>1</sup> Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3, 2017, hlm. 304.

diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini mengingat tingginya potensi penipuan dan terbatasnya pertemuan fisik dalam penyelesaian sengketa.

Perubahan yang terjadi saat ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat sehingga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.<sup>2</sup> Perubahan ini diakibatkan karena perkembangan teknologi informasi yang salah satunya adalah perilaku manusia dalam mewujudkan hasil kekayaan intelektualnya. Saat ini kita dapat melihat kekayaan intelektual secara melalui *platform online* secara mudah.

Transaksi *online* tidak hanya menjadi sebuah tren baru, namun juga menjadi kebutuhan. Perilaku atau pola hidup masyarakat modern sangat bergantung dengan toko *online* jika sedang membutuhkan sesuatu dari pada membelinya secara langsung yang dirasa terlalu memakan waktu dan memberatkan. Belum juga rasa malas jika terpaksa pergi sendiri. Keuntungan lain berbelanja di *e-marketplace* memberikan lebih banyak pilihan toko dari seluruh Indonesia dengan berbagai varian harga, sehingga bisa memilih produk dengan harga terendah. Harga barang *online* pun jauh lebih murah dibandingkan dengan yang dibeli secara langsung di toko.

*E-Commerce* sama seperti pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat namun dikemas secara *digital*. *Marketplace* merupakan pasar *virtual* di mana penjual dan konsumen selaku pembeli melakukan berbagai jenis transaksi. Fungsi dari *e-marketplace* layaknya pasar konvensional, tetapi sistem komputerisasi *marketplace* jauh lebih efisien dengan memberikan lebih banyak informasi terkini dan beragam layanan dukungan kepada pembeli dan penjual. Berdasarkan hal tersebut, *marketplace* menetapkan suatu persyaratan bagi penjual untuk dapat mengakses layanan yang telah disediakan. Persyaratan ini adalah ketentuan bagi penjual dalam melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan.

Para penjual dalam bisnis perdagangan transaksi *e-commerce* menjual barang-barangnya palsu karena banyaknya permintaan pasar. Salah satu contoh produk yang dijual palsu adalah minyak perawatan kulit, yakni Bio-Oil. Bio-Oil dengan harga normal dijual dengan harga Rp200.000,00 sedangkan ada saja *seller* dalam *platform marketplace* yang menjualnya di bawah dari harga normal, yaitu Rp78.000,00. Apabila sudah seperti ini, bisa dipastikan barang dijual adalah barang palsu.

Setelah melakukan wawancara terhadap salah satu pemilik merek yang melanggar haknya dalam *marketplace* Shopee, jika benar barang-barang yang dijual dalam Shopee dengan mudahnya dapat terjual tanpa persyaratan tertentu, hal tersebut membuat pemilik merek mengalami kerugian. Namun di satu sisi, jika telah ada penyaringan produk yang akan dijual, maka itu merupakan solusi terbaik untuk pemilik merek karena mereka tidak memiliki rasa keberatan tentang persyaratan produk yang telah didistribusikan secara resmi dan terjual dalam *platform marketplace*. Karena pada dasarnya pemilik merek yang terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain yang menggunakan merek miliknya tanpa izin.<sup>3</sup>

Tindakan yang diambil Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap merek yaitu dengan membuat undang-undang khusus untuk mengatur merek yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang timbul dan Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang atas penjualan barang palsu pada *platform marketplace*?
2. Tindakan dan upaya apa yang dapat dilakukan pemilik merek dagang atas penjualan barang palsu pada *platform marketplace*?

Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum dan tindakan dan upaya yang dapat dilakukan pemilik merek dagang terhadap penjual barang palsu pada *platform marketplace*.

## **METODE**

### **Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka di mana bahan hukum primernya peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung.<sup>4</sup> Lebih lanjut, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh suatu uraian atau gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis, serta menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada. Metode dalam analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Normatif bertitik tolak pada peraturan-peraturan hukum yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dalam menganalisis data adalah berdasarkan pada usaha penemuan asas dan informasi.

---

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 1.

<sup>3</sup> Tim Lindsey (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 8.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

## **Bahan dan Alat Utama**

### *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### *Bahan Hukum Sekunder*

1. Buku-buku literatur yang relevan dengan judul penelitian ini;
2. Makalah atau Jurnal tentang Hak Kekayaan Intelektual.

### *Bahan Hukum Tersier*

1. Kontrak Antara Pemilik Merek dengan Shopee;
2. Kontrak Antara Penjual dengan Shopee.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data awal dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan buku, peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga melakukan wawancara melalui email dengan pihak kuasa hukum dari pemilik merek dagang.

## **Teknik Analisis**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif agar memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>5</sup> Teknik analisis dalam penelitian hukum normatif ini yaitu menguraikan hasil dari bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang, dan tindakan dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang atas penjualan barang palsu pada *platform marketplace*, serta kedua masalah tersebut dikaitkan dengan UU MIG dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu Pada *Platform Marketplace***

Transaksi dengan metode elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer dan jaringannya, atau media elektronik lainnya.<sup>6</sup> Saat ini, transaksi elektronik menjadi transaksi yang selalu digunakan masyarakat didukung dengan internet. Adanya internet mendukung pertumbuhan sistem informasi dan teknologi yang telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, salah satunya sektor perdagangan.<sup>7</sup>

Perdagangan dalam sistem elektronik merupakan proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lainnya dengan media internet dalam waktu yang tidak terbatas dan di mana pun tanpa perlu bertatap muka dengan para pihak yang cukup mengandalkan rasa kepercayaan.<sup>8</sup> Perdagangan dalam sistem elektronik ini menggunakan prinsip-prinsip perjanjian seperti di dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang menyatakan:

*“Setiap perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang.”*

Lalu dilanjutkan Pasal 1320 KUHPPerdata yaitu syarat sah perjanjian yang terdiri dari: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal.

---

<sup>5</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 69.

<sup>6</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 138.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>8</sup> Desy Ary Setyawati, dkk., *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 1 No. 3, 2017, hlm. 35.

Transaksi dalam *e-commerce* berkaitan erat dengan aspek hukum kekayaan intelektual. Seperti dalam Pasal 25 UU ITE sebagai jembatan memberikan perlindungan terhadap segala kekayaan intelektual dalam sistem informasi dengan memperhatikan peraturan kekayaan intelektual terkait. Sekarang ini banyak ditemukan pelanggaran kekayaan intelektual, salah satunya penyalahgunaan merek oleh penjual. Merek sebagai kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomis yang tinggi disalahgunakan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab guna meraih keuntungan. Praktik *passing off* atau pemboncengan reputasi merupakan pelanggaran merek sebagai hak eksklusif yang dimiliki pemilik terdaftar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak memanfaatkan merek tersebut untuk kegiatan usahanya guna meraih keuntungan yang besar tanpa iktikad baik. Praktik *passing off* ini banyak ditemukan dalam berbagai situs *platform marketplace*.

*Passing off* dalam *platform marketplace* perlu dikenakan tindakan hukum, dikarenakan dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik merek serta menimbulkan kebingungan bagi masyarakat sebagai konsumen. Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan resiko dialami oleh pemilik merek dalam dunia maya yaitu pada *platform marketplace* dengan bentuk praktik *passing off*.<sup>9</sup> Hal tersebut menyebabkan resiko bagi merek karena ia kekayaan intelektual dan sejalan dengan *risk theory* yaitu pemilik merek akan menghadapi risiko pelanggaran hak akibat adanya penggunaan merek secara melawan hukum.<sup>10</sup> Praktik *passing off* dalam *platform marketplace* yang dilakukan dengan pemasangan iklan di mana mencantumkan merek dagang, maka akan dilakukan pencabutan iklan.

Meskipun pelanggaran merek yang dilakukan penjual di *platform marketplace* belum ada pengaturannya dalam UU MIG, namun diperlukan keadilan bagi pemilik merek. Jika dikaitkan dengan UU MIG, Pemilik merek mendapatkan perlindungan seperti pada Pasal 1 ayat (5) UU MIG dinyatakan 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. Dilanjutkan Pasal 3 UU MIG dinyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Maka suatu merek akan mendapatkan perlindungan dan pemilik merek mendapat hak eksklusif suatu merek apabila sudah melewati rangkaian proses pendaftaran berupa permohonan pendaftaran, pemeriksaan formal, proses pengumuman, dan pemeriksaan substantif, juga telah mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

### **Tindakan dan Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pemilik Merek Dagang Terkait Adanya Penjualan Barang Palsu Pada Platform Marketplace**

Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang terhadap *passing off* atas mereknya dalam *marketplace* terdapat dalam Surat Edaran Kominfo No. 5 Tahun 2016 yang memberikan hak kepada pemilik merek untuk melakukan tindakan atas *passing off* yang dilakukan dalam *marketplace* tertentu dengan mengajukan pengaduan kepada penyedia *platform* untuk memblokir atau menghapus konten yang melanggar kekayaan intelektualnya, hal ini tercantum pada bagian:

“Kewajiban Penyedia Platform UGC meliputi:

- a. Menyediakan saran pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang di Platform UGC;
- b. Melakukan tindakan terhadap pelaporan atas konten atau aduan;
- c. Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang, yakni konten yang melanggar kekayaan intelektual selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengaduan diterima oleh platform UGC”<sup>11</sup>.

Berdasarkan surat edaran itu, pemilik merek juga dapat meminta pertanggung jawaban dari penjual sebagai pihak yang melakukan pengunggahan konten yang melanggar kekayaan intelektual. Meskipun telah terdapat beberapa peraturan yang secara penafsiran telah mengatur mengenai praktik *passing off* dalam *platform marketplace*, namun oleh karena pengaturan mengenai perlindungan terhadap pemboncengan reputasi terhadap merek belum diatur secara pasti dan menyeluruh dalam UU MIG, maka UU MIG diharapkan juga melindungi merek dari *passing off* mengingat reputasi merek, terutama merek terkenal, yang merupakan hasil dari kerja keras pemilik merek untuk membangun identitas produknya supaya diketahui masyarakat luas.

---

<sup>9</sup> Muhammad Amirulloh, *Cyberlaw: Perlindungan Merek dalam Cyberspace*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 81.

<sup>10</sup> Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)*, Jurnal Media HKI Vol. V. No. 6, 2008, hlm. 7.

<sup>11</sup> Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk User Generated Content.

Diakibatkan praktik pelanggaran merek dilakukan dalam *cyberspace* maka penegakannya juga memperhatikan UU ITE sebagai undang-undang pada aspek hukum siber. Benar adanya bahwa UU ITE yang berperan sebagai peraturan khusus yang mengatur kegiatan dalam transaksi elektronik, tetapi UU MIG sebagai peraturan khusus yang mengatur merek perlulah didalamnya juga mengatur perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan elektronik. Oleh karena saat ini belum ada pengaturan merek dalam kegiatan elektronik, sehingga kegiatan dalam sistem elektronik mengacu pada UU ITE diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Pada Pasal 3 ayat (1) PP PSTE disebutkan penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistemnya secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap pengoperasiannya, yang dalam rangka menyelenggarakan dengan aman disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) PP PSTE yaitu penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistemnya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilik merek dalam melindungi mereknya dari penjualan barang palsu dalam *marketplace* juga dapat melakukan tindakan hukum berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan Pasal 39 UU ITE. Misalnya, negosiasi dengan langsung melakukan pengaduan kepada masing-masing pihak penyedia *platform marketplace*. Pada *platform marketplace* Shopee.com, pemilik merek dagang dapat mengisi formulir pelanggaran kekayaan intelektual apabila menemukan produk yang menjual barang palsu dengan melengkapi dokumen berikut:<sup>12</sup>

1. Surat Kuasa (jika pelapor bukan pemilik merek)
2. Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang Lokal
3. Panduan Bergambar/ Daftar Harga

Meskipun setiap *platform marketplace* telah memiliki layanan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, namun dalam menjaga sistemnya selalu aman setiap *marketplace* seharusnya memiliki program yang dapat mendeteksi pelanggaran merek tanpa perlu pengaduan atau memiliki program *filtering* konten-konten dalam sistemnya guna menghindari tuntutan dari pemilik merek.

Selain itu tindakan lain yang dapat dilakukan pemilik merek tercantum dalam Pasal 94 UU MIG, bahwa:

*“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:*

- a. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan;*
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut;*
- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau*
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.”*

Adapun permohonan penetapan sementara diajukan tertulis kepada Pengadilan Niaga, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 95 UU MIG. Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat, 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. Waktu paling lama adalah 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan dan hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim Pengadilan Niaga akan menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan dan menguatkannya dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan.

Pemilik merek juga dapat mengajukan gugatan perdata, seperti dalam Pasal 83 UU MIG yang berbunyi:

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

- a. Gugatan ganti 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.”*

---

<sup>12</sup> Shopee, *“Bagaimana Saya Bisa Melaporkan Pelanggaran Hak-Hak Saya”*, diakses melalui <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-saya-bisa-melaporkan-pelanggaran-hak-hak-saya> pada 22 Januari 2021.

Apabila kasus masih dalam pemeriksaan pemilik merek juga dapat mengajukan permohonan seperti dalam Pasal 84 UU MIG yang berbunyi:

*“(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 tanpa 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.”*

Selain gugatan perdata, pemilik merek juga dapat melakukan tindakan melalui ketentuan pidana sebagai *ultimatum remedium (ultima ratio principle)* atau sarana terakhir apabila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan pelanggaran merek<sup>13</sup> yang tertera pada Pasal 100 ayat (1) UU MIG:

*“(1) 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).”*

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE di mana pemilik merek dapat menempuh jalur pidana untuk menyelesaikan sengketa:

*“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa 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 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas, Penulis pun mengambil kesimpulan:

1. Kategori pemalsuan merek diantaranya adalah ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar, merek terkenal dan juga mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang telah terdaftar atau sama milik orang lain, merek didasari dengan itikad tidak baik, merek yang menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya, serta merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Pemilik merek dagang memiliki perlindungan hukum atas penjualan barang palsu yang dilakukan dalam *platform marketplace* terhadap mereknya karena berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU MIG dan berdasarkan Pasal 25, Pasal 9, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, pemilik merek dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap penjual ataupun *platform marketplace*.
2. Tindakan hukum yang tepat bagi pemilik merek dagang untuk melindungi mereknya dari penjualan barang palsu adalah melakukan pengaduan ke *platform marketplace*, kemudian dapat melakukan penyelesaian sengketa alternatif, dan mengajukan permohonan penetapan sementara. Lalu, pemilik merek juga dapat mengajukan gugatan perdata dengan memohon ganti rugi dari segi materil maupun immateril diikuti dengan menghapus konten yang melanggar dengan membuktikan adanya reputasi, adanya penggambaran yang menyesatkan, dan menyebabkan kerugian. Apabila pemilik merek merasa belum cukup puas atas gugatan perdata dalam menanggulangi praktik penjualan barang palsu maka dapat melalui ketentuan pidana. Bagi pelaku usaha melakukan persamaan secara keseluruhan merek orang lain maka dapat diterapkan ketentuan pidana Pasal 100 ayat (1) UU MIG, sedangkan bagi pelaku usaha yang melakukan pemalsuan atau persamaan pada pokoknya dengan jalan mempergunakan merek dengan meniru merek dagang dapat diberikan sanksi pidana Pasal 100 ayat (2) UU MIG.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Danrivanto Budhijanto, *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0.*, Bandung: Logoz, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Muhammad Amirulloh, *Cyberlaw: Perlindungan Merek dalam Cyberspace*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

---

<sup>13</sup> Danrivanto Budhijanto, *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0.*, Bandung: Logoz, 2019, hlm. 47.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

**Internet/Jurnal:**

Shopee, “*Bagaimana Saya Bisa Melaporkan Pelanggaran Hak-Hak Saya*”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-saya-bisa-melaporkan-pelanggaran-hak-hak-saya> pada 22 Januari 2021.

Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)*, Jurnal Media HKI Vol. V. No. 6, 2008.

Karenina Aulia Puti C. dkk, “*Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Mark) Atas Passing Off Pada Digital Platform Marketplace*”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11, 2020.

Muhtarom M. “*Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*.” *Jurnal Suhuf*, Vol. 26 No.1, 2014.

Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian. “*Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 2, 2020.

Sandra Edelman, et.al., “*Annual Review: The Twelfth Annual International Review of Trademark Jurisprudence*”, *Official Journal of The International Trademark Association*, Vol. 95 No. 2, 2005.

Tasya Safiranita Ramli dkk, “*Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia*”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 16 No. 3, 2019.

Wibi Anska Putri, “*Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*”, *Wajah Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2020.