

BAB IV

Bentuk Pelindungan Hukum yang Seharusnya Terhadap dalam Mengatasi Pelanggaran Merek yang Terjadi dalam *Marketplace* Berbasis *User Generated Content*

Pada pembahasan pertanggungjawaban hukum yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diketahui bahwa *marketplace* berbasis *user generated content* berpotensi memperdagangkan barang yang melanggar merek. Atas permasalahan itu, maka merek menjadi salah satu kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Berkaitan dengan itu, bab ini akan membahas mengenai bentuk pelindungan hukum yang seharusnya dapat dilakukan terhadap pelanggaran merek yang terjadi dalam *marketplace* berbasis *user generated content*.

IV. 1 Pelindungan Hukum Terhadap Merek dalam *Marketplace* Berbasis UGC di

Indonesia

Pelindungan terhadap merek dapat dilihat melalui Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menyatakan bahwa : “*Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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*”. Selain itu, merek dalam penggunaannya dapat dilindungi jika merek tersebut didaftarkan. Ketentuan dan tata cara permohonan pendaftaran diatur dalam Bab III Pasal 4 sampai 19 UU MIG. Pendaftaran merek bertujuan untuk melindungi merek, yaitu : (1) sebagai alat bukti bagi pemilik merek yang didaftarkan, (2) Merek yang secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya dapat menjadi dasar penolakan dan (3) dasar untuk mencegah Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.¹³⁷ . Sementara itu, jika dikaitkan dengan penjelasan bab sebelumnya, UU MIG juga menghadirkan aturan pelindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 102 terkait pelindungan hukum terhadap pemilik merek. Sebagaimana diketahui aturan pelindungan dalam undang-undang tersebut merupakan delik aduan.¹³⁸ Atas dasar itu, dalam hal terdapat pelanggaran merek yang dilakukan namun tidak ada pengaduan dari pemilik merek maka pelindungan hukum tidak akan diberikan.¹³⁹ Namun, pemilik merek juga dapat melakukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 83 UU MIG dan terakhir dapat menempuh jalur hukum yaitu pemilik merek dapat menggunakan cara alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 93 UU MIG bahwa alternatif

¹³⁷ “Merek”, diakses 17 Juli 2022, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>

¹³⁸ UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Ps 103.

¹³⁹ Icha Sheilindary, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kontrak Bisnis Elektronik Atas Pemegang Hak Merek Dagang”, diakses 17 Juli 2022, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1317>

penyelesaian sengketa yang dimaksud yaitu dapat memilih melalui negosiasi, konsiliasi, serta cara lain yang menjadi alternatif bagi para pihak yang bersengketa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar yang mengatur terkait transaksi elektronik melalui perdagangan melalui elektronik. Dalam Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa “*Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*” Oleh karena itu, merek sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi dalam UU ITE.¹⁴⁰ Pelindungan terhadap merek masih lemah dan belum menjamin kepastian hukum dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Hal ini terlihat dari maraknya peredaran barang yang berpotensi melanggar merek dalam suatu *marketplace*, dan pedagang yang bersifat anonim (tidak identitas asli), ketidakjelasan defenisi konten yang dilarang dan sulit menemukan barang bukti. Seharusnya aturan yang ada harus mampu mengakomodir permasalahan pelindungan merek dalam *marketplace*. Berkaitan dengan itu, teori Fitzgerald menyatakan bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat.¹⁴¹

Merek mencerminkan reputasi dalam barang yang diproduksi dan ditawarkan dalam perdagangan. Hal ini yang membuat merek sebagai kekayaan intelektual perlu dilindungi karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sebagai alat untuk membedakan dengan barang lain. Hal tersebut juga sesuai dengan teori Robert C.Sherwood yang menyatakan bahwa pelindungan terhadap merek perlu diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan merek. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyiapkan aturan khusus yang mampu mengatasi pelanggaran merek dalam *marketplace* berbasis *user generated content*.

IV.2. Pengaturan *Marketplace* Untuk Meningkatkan Pelindungan Merek di Masa Mendatang

Berkaitan dengan praktiknya, pelanggaran merek dapat terjadi dalam *marketplace* berbasis *user generated content*. Pengaturan yang berkaitan dengan *user generated content* hanya diatur dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan merchant melalui perdagangan melalui sistem elektronik yang berbentuk *user generated content* dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (sektor swasta) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang juga membahas terkait PSE Lingkup Privat *User Generated Content*. Regulasi-regulasi tersebut tidak spesifik mengatur kekayaan intelektual tetapi berisi ketentuan yang relevan dengan pemilik kekayaan intelektual.

¹⁴⁰ Id.

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

Adapun beberapa hal yang perlu diatur terkait merek dalam *marketplace* berbasis *user generated content*, sebagai berikut:

IV. 2.1 Konten yang Dilarang dalam *Marketplace* Berbasis UGC

Permasalahan mengenai konten yang dilarang sudah diuraikan dalam bab I dan diuraikan dalam bab III. Pada pembahasan ini, maka yang perlu dipertegas adalah definisi mengenai “konten yang dilarang” agar diatur secara jelas, termasuk definisi konten (informasi/dokumen elektronik) yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat. Permasalahan yang paling jelas yang yaitu definisi “konten yang meresahkan masyarakat” dapat menimbulkan ambiguitas, interpretasi yang berbeda-beda dan membingungkan. Dalam kaitannya dengan merek, Permenkominfo yang mengatur PSE Lingkup Privat UGC tidak menyebutkan secara jelas terkait bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual termasuk merek. Oleh karena itu, perlu definisi yang jelas terkait konten yang dilarang, serta tidak terbatas hanya mengatur pelanggaran hak kekayaan intelektual secara umum. Namun, perlu pengaturan yang lebih rinci termasuk penjelasan terkait pelanggaran terhadap kekayaan intelektual.

Pengaturan terkait definisi “konten yang dilarang” seharusnya didefinisikan secara jelas dan rinci agar tidak beresiko memblokir konten buatan pengguna yang sebenarnya diizinkan.¹⁴² Sebaiknya definisi konten yang dilarang dapat mengikuti ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dalam *Marketplace* berbentuk *User Generated Content* dan menyesuaikan dengan peraturan kekayaan intelektual. Dengan demikian, apabila definisi konten yang melanggar kekayaan intelektual telah diatur secara jelas, maka konten yang melanggar merek dapat diselesaikan dengan membuktikan konten yang melanggar merek melalui penyelesaian sengketa di pengadilan.

IV.2.2 Tindakan terhadap Aduan atau Pelaporan atas Konten yang diunggah Pedagang (*merchants*) sebagai Bentuk Pelindungan Merek dalam *Marketplace* berbasis *User Generated Content*.

Berdasarkan ketentuan mengenai tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten yang diunggah oleh pedagang maka dapat dilihat perbedaan antara pengaturan dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*merchants*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content* dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Salah satunya adalah surat edaran

¹⁴² Indra Setiawan, *Supranote* 15.

tersebut mengatur mengenai tindakan terhadap aduan atas konten yang dilarang bahwa Penyedia Platform UGC berkewajiban untuk menyediakan sarana bagi pedagang (*merchant*) untuk melakukan sanggahan yang diunggahnya atas konten yang dilarang sebagaimana diatur dalam Romawi V huruf C SE Menkominfo 5/2020. Sedangkan, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tidak mengatur ketentuan sanggahan bagi pedagang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran tersebut. Namun, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut telah diimplementasikan dalam *marketplace* di Indonesia. Misalnya Tokopedia terkait memberikan pemberitahuan tanggapan dan pemilik merek berpotensi menerima sanggahan dari pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu penting pengaturan sanggahan diatur dalam suatu aturan agar mengikat pada *marketplace* berbasis *user generated content* di Indonesia.

Lebih lanjut, jika mempelajari *Singapore Legal Advice* yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan pedagang untuk menentang laporan pelanggaran jika pedagang (*merchants*) yakin produk yang diperdagangkan tidak melanggar merek, yaitu: *Pertama*, pedagang dapat mengajukan banding ke *platform e-commerce* jika pihak platform menyediakan jalan banding. Banding akan berhasil apabila memiliki bukti bahwa produk pedagang (*merchants*) tidak melanggar merek terdaftar atau merek pihak lain. *Kedua*, meminta keputusan deklaratif dari pengadilan di Yurisdiksi terkait produk yang diperdagangkan pedagang tidak melanggar merek milik pemerek. Putusan tersebut dapat diajukan ke platform *marketplace* sebagai bukti non pelanggaran.¹⁴³

Berkaitan dengan itu, pemilik merek juga dapat melakukan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, pemilik merek dapat melakukan laporan kepada platform (*marketplace* berbasis *user generated content*) agar mencegah konten yang melanggar merek. *Kedua*, mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar (termasuk menemukan identitas pelanggar). *Ketiga*, langkah yang perlu dilakukan untuk menuntut *platform* jika konten tidak dihapus, atau *platform* menolak, maka dapat mencari perintah pengadilan atas hal apa yang perlu dilakukan.¹⁴⁴

¹⁴³ Accused of E-Commerce Trade Infringement: What To Do, <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/accused-ecommerce-trade-mark-infringement/#:~:text=If%20you%20receive%20such%20a,the%20e%2Dcommerce%20platform%20its%20elf>, diakses 25 Juli 2022

¹⁴⁴ “*IP Guide: Participating in Online E-Commerce Shopping Platforms in South East Asia*”, hlm 18, diakses 20 Juli 2022.