

BAB II

Pengaturan Mengenai Pelanggaran terhadap Merek Dalam *Marketplace* Berbasis *User Generated Content* di Indonesia.

II.1 Merek dan Relevansinya Dengan *Marketplace* Berbasis *User Generated Content* (UGC).

Implementasi UGC dalam *marketplace* dapat melibatkan pengguna *platform* (*user*) untuk mengunggah dan mengisi konten yang terdapat dalam situs *e-commerce*. Pada prakteknya, Indonesia masih menghadapi permasalahan terkait beredarnya produk yang memiliki persamaan, kemiripan, pemalsuan dan tanpa izin dari pemilik merek dalam *marketplace*.⁴⁵ Tindakan pelanggaran merek yang terjadi dalam *Platform* Berbasis UGC (*marketplace*) yang dilakukan oleh pengguna belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).⁴⁶ Namun untuk perlindungan terhadap merek diatur dalam UU MIG. Dengan begitu, perdagangan melalui sistem elektronik yang melibatkan merek pada produk dalam *platform* berbasis UGC memiliki relevansi dengan UU MIG. Secara yuridis, pengertian merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya UU MIG 2016 adalah: “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.” Disamping itu, Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang MIG mengenal merek dagang dan merek jasa. Berikut bunyi dari Pasal tersebut:

“Pasal 1

- (2) *Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.*⁴⁷
- (3) *Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya*⁴⁸

⁴⁵ Andreyana Nata Giantama, “Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Transaksi Electronic Commerce Berbentuk Marketplace”, 2019, <https://Digilib.Uns.Ac.Id/Dokumen/Detail/69355/Perlindungan-Hukum-Hak-Merek-Dalam-Transaksi-Electronic-Commerce-Berbentuk-Market-Place>, hlm. 4.

⁴⁶“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well – Known Mark*) Atas *Passing Off* Pada Digital Platform *Marketplace*”, Jurnal Kertha Semaya: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p03>.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Ps. 1 ayat (2).

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Ps. 1 ayat (3).

Merujuk data dari Hukumonline, terdapat empat fungsi merek yang diuraikan dalam buku “Memahami Hak Kekayaan Intelektual” terbitan dari *World Intellectual Property Organization*, yaitu:⁴⁹*Pertama*, merek berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari suatu entitas lain, serta memfasilitasi pilihan konsumen dalam perdagangan. *Kedua*, merek dapat membedakan kualitas barang dan jasa tertentu yang digunakan oleh konsumen. Merek juga dapat menunjukkan bahwa hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. *Ketiga*, merek sebagai identitas penghasil produk barang atau jasa dalam perdagangan. *Keempat*, merek digunakan untuk mempromosikan suatu produk dan memikat konsumen.⁵⁰ Di samping itu, para ahli membedakan tingkat derajat dengan kemasyhuran yang dimiliki oleh merek, antara lain: merek biasa (*normal mark*), merek terkenal (*well known mark*), dan merek termasyhur (*famous mark*).⁵¹ Berikut adalah penjelasan makna dari masing-masing merek tersebut, antara lain:⁵²

1. Merek Biasa

Merek biasa (*normal merek*) adalah merek yang dianggap tidak memiliki reputasi tinggi. Dengan kata lain, merek biasa memiliki tingkat biasa dan kurang memberi kecemerlangan simbolis dari segi pemakaian dan teknologi.

2. Merek Terkenal

Merek terkenal (*well known mark*) adalah merek yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari merek biasa. Merek ini menjadi simbol yang memiliki reputasi yang tinggi.

3. Merek Termasyhur

Merek termasyhur (*famous merek*) adalah merek yang dianggap memiliki reputasi yang tinggi dan kedudukannya sangat penting dibandingkan dengan merek biasa dan terkenal.

⁴⁹ Risa Amrikasari, “Jika Memakai Merek Terdaftar Untuk Baju Edisi Khusus”, 10 Juli 2019, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-memakai-merek-terdaftar-untuk-baju-edisi-khusus-lt5cb80e4d905af#_ftn1

⁵⁰ Id.

⁵¹ “2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era”, 2020, hlm 209. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1324> (Buku ISBN: 978-979-3599-13-7)

⁵² Arif Rohman, “Analisis Persamaan Merek Terkenal yang Tidak Sejenis Ditinjau Dari Hukum Merek” [https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5777/analisis%20persamaan%20merek%20terkenal%20tidak%20sejenis%20ditinjau%20dari%20hukum%20merek%20\(studi%20putusan%20mahkamah.pdf?sequence=1](https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5777/analisis%20persamaan%20merek%20terkenal%20tidak%20sejenis%20ditinjau%20dari%20hukum%20merek%20(studi%20putusan%20mahkamah.pdf?sequence=1), hlm 26-27.

II.2 Bentuk - Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek dalam *Marketplace* Berbasis

User Generated Content (UGC)

Berikut adalah pelanggaran yang dapat terjadi dalam *Marketplace* berbasis *User Generated Content* di Indonesia, antara lain;

II.2.1 Barang yang Berpotensi Mengakibatkan Pelanggaran Terhadap Merek dalam *Marketplace* Berbasis *User Generated Content (UGC)*.

Dalam lingkungan masyarakat, terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut barang yang serupa ,yaitu: “barang kw”, “replika”, dan “*grade ori*”. Dilansir dari Tokopedia.com, barang “Kw” fokus pada bentuk yang dibuat mirip, namun kualitas produk tidak sama dengan barang aslinya.⁵³ Sebutan “Kw” pada dasarnya merupakan salah satu bentuk yang berpotensi terhadap pelanggaran terhadap merek. Kata “Kwalitas (Kw)” merupakan bentuk kata tidak baku yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kualitas.⁵⁴ Adapun tingkatan Kw yang diketahui oleh masyarakat, antara lain:

II.2.1 Kw Super Premium (*Grade Ori*)

Kw super premium memiliki ciri-ciri yaitu kualitas jahitan benang dan bentuk yang rapi. Jenis kw ini sering menimbulkan kebingungan dengan produk yang asli.⁵⁵

II.2.2 Kw Super AAA

Kw Super AAA ini merupakan produk yang kualitasnya dan bahkan lebih rendah serta murah dibandingkan dengan kw super premium.

II.2.3 Kw Super

Kw super merupakan produk yang menggunakan bahan yang tidak tahan lama dan kualitas bahan dibawah Kw Super AAA.

II.2.4 Kw Semi Super

Kw Semi Super menunjukkan suatu produk memiliki unsur imitasi.

II.2.5 Kw 1

Kw 1 merupakan produk yang tidak memperhatikan kandungan bahan dan fokus dengan bentuk yang mirip.

⁵³ “Jangan Terkecoh, Ini Perbedaan OEM, KW, KW Super dan Original”, 26 Agustus 2019, <https://www.tokopedia.com/blog/perbedaan-oem-kw-original/>.

⁵⁴ “Sering Dengar Istilah Kw? Ini Penjelasan Maknanya”, 23 Maret 2018, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3394244/sering-dengar-istilah-kw-ini-penjelasan-maknanya>

⁵⁵ Id.

II.2.6 Kw 2

Kw 2 merupakan produk yang menggunakan bahan yang lebih murah dan kualitas barang mudah rusak.⁵⁶

Berkaitan dengan itu, berikut adalah gambar 2.1, gambar 2.2, dan gambar 2.3 di bawah ini menunjukkan barang dengan keterangan “kw”, yaitu:

Gambar 2.1 Tas Kulit Pria GCI 307-2 Black Kw Super Premium⁵⁷



Gambar 2.2 Jam Tangan ROLEX SUBMARINER 16613 Kw Super⁵⁸



⁵⁶ “Apa itu Barang Kw? dan Ternyata Ada Tingkatannya”, 9 Oktober 2021

<https://www.kompas.tv/article/220004/apa-itu-barang-kw-dan-ternyata-ada-tingkatannya>,

⁵⁷ Gambar 2.1 adalah contoh produk “kw” yang diperdagangkan di marketplace, diambil pada 2022.

⁵⁸ Id.

Gambar 2.3 Louis Vuitton Alma Tas Kw 1⁵⁹



Mengenai barang dengan merek Louis Vuitton (LV), iPrice Indonesia sebagai situs *platform* perbandingan harga terpercaya mengklaim bahwa harga tas Louis Vuitton (Lv) Alma Bb Damier Ori adalah Rp. 17.900.000,-.⁶⁰ Harga ini berbeda dengan harga produk yang mengandung kata “Kw” yang tercantum dalam gambar 2.3. Selain itu, gambar 2.3 menunjukkan kode tas LV yaitu BB 58 dengan tingkat kw level 1. Adapun cara yang perlu diketahui untuk membedakan produk asli dan palsu terhadap tas merek LV, antara lain:⁶¹ *Pertama*, Logo Tas LV. Ahli tas mewah Effi Rahmanto mengatakan bahwa monogram atau logo LV yang asli berwarna coklat dan dibuat oleh pengrajin profesional. *Kedua*, Tas LV asli dijahit dengan tangan yang menggunakan benang resin khusus agar memiliki kualitas daya tahan ekstra. Selain itu, tas LV dengan motif memiliki sambungan dua arah antara bagian potongan harus sama. *Ketiga*, bentuk font, spasi dan kualitas stempel. Berdasarkan gambar 2.4 menunjukkan stempel dapat dilihat pada tas LV yang asli. Pengguna harus memastikan bahwa jarak antara L dan O tidak terlalu besar. Selain itu, bentuk huruf O adalah bulat. *Keempat*, Kode Seri Tas LV. Kode seri yang tertera pada gambar 2.5 merupakan sistem pengkodean tanggal eksklusif yang digunakan sebagai informasi untuk mengetahui identitas dan lokasi produk tas LV dibuat. Kode tersebut mulai diberlakukan sejak 1980-an.⁶²

⁵⁹ Id.

⁶⁰ “Louis Vuitton Indonesia – Louis Vuitton Alma Original”, diakses 2022, <https://iprice.co.id/louis-vuitton/alma/>

⁶¹ Dian Nita, “Cara Mudah Membedakan Tas Louis Vuitton Asli dan Palsu”, 17 Februari 2022, <https://www.kompas.tv/article/200550/cara-mudah-membedakan-tas-louis-vuitton-asli-dan-palsu?page=all>

⁶² Id.

Gambar 2. 4 Stempel Tulisan Louis Vuitton (sumber: Kompas.com)



2. 5 Kode Seri Tas Louis Vuitton (Sumber: Kompas.com)

FRANCE				ITALY				SPAIN			
A0	A1	A2	AA	BC	BO	CE	FO	CA	LO	LB	LM
AAS	AH	AN	AR	MA	OB	PL	RC	LW	GI	UB	
AS	BA	BJ	BU	RE	SA*	TD					
DU	DR	DT	CO								
CT	CX	ET	FL*								
LW	MB	MI	NO								
RA	RI	SD*	SA*								
SF	SL	SN	SP								
SR	TJ	TH	TR								
TS	VI	VX									
				USA				Germany			
				FC	FH	LA	OS	LP		OL	
				SD*	FL*	TX					
								Switzerland			
								DI		FA	

Gambar 2.1, 2.2, dan 2.3 dapat berpotensi mengakibatkan pelanggaran atas merek, hal ini karena terdapat salah satu unsur pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran atas merek dalam platform *user generated content*. Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H dalam bukunya Hukum Merek menyatakan teori hukum merek oleh Robert Bramies bahwa pelanggaran atas merek terdiri atas tiga, yaitu:⁶³

1. Pelanggaran berupa persamaan pada pokoknya yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi (*Infringement that create of likelihood of conclusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection*).

Likelihood of confusion atau “persamaan pada pokoknya” dapat dibuktikan secara pembuktian langsung dan tidak langsung. Pembuktian langsung dapat berupa pembuktian kebingungan melalui affidavit atau survei konsumen. Sedangkan pembuktian tidak langsung dilakukan melalui terminologi hukum, yaitu:⁶⁴

- a. persamaan pada pokoknya atas merek (*similarity of marks*)
- b. persamaan pada pokoknya barang atau jasa (*similarity of goods or services*)

⁶³ Rahmi Jened, Hukum Merek dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 311-318.

⁶⁴ Id., hlm 313.

Di Indonesia, dalam proses administrasi pendaftaran merek, pelanggaran atas “persamaan pada pokoknya” memunculkan isu keberatan. Dalam konteks litigasi, jika ada pelanggaran atas merek maka isu gugatan pembatalan merek didasarkan pada penggunaan nyata.⁶⁵

2. **Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat memiliki daya pembeda (merek identik) yang disyaratkan pengetahuan penggunaan untuk dapat dinilai merugikan dan dikenai sanksi pidana. (*Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable-required for treble damages and criminal prosecution*).**

Dalam ketentuan ini, setiap perbuatan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*counterfeiting*). Teori pemalsuan muncul dalam bentuk iklan yang dijual, pengemasan ulang, dan perbaikan ulang. Contoh dari kasus pemalsuan yaitu High Flash ion Quilt, Inc membuat quilt dari perca material para designer sah misalnya Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Channel dan lain-lain.⁶⁶

3. **Pelanggaran *dilution* atau persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal. (*Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion*).**

Dalam kasus *dilution*, perlindungan atas merek terkenal dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria, sebagai berikut;

1. Merek merupakan merek terkenal dan memiliki reputasi;
2. Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis;
3. Penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran dan pengaburan secara tanpa hak.

II.2.2 Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek dalam Marketplace Berbasis *User Generated Content* (UGC) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)

Dalam menyikapi pelanggaran terhadap merek yang dapat terjadi dalam *platform* UGC, maka masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu terkait bentuk-bentuk pelanggaran atas merek. Menurut pandangan *Advocate & Intellectual Property Rights Consultant at Assegaf Hamzah & Partners*, Albertus Agung Dimaz Prayudha S.H., Advokat & Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Assegaf Hamzah & Partners menyatakan bahwa bentuk pelanggaran sesuai dengan pelanggaran merek. Ada pihak yang menggunakan merek yang terdaftar, persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan dengan pihak lain. Pelindungan terhadap merek diberikan saat merek tersebut didaftarkan. Pada dasarnya bentuk pelanggaran terhadap merek pada perdagangan melalui sistem elektronik di *marketplace* kembali pada UU MIG Tahun 2016, baik secara perdata maupun pidana.⁶⁷

⁶⁵ Id., 314

⁶⁶ Id., hlm 316-317.

⁶⁷ Wawancara dengan *Advocate & Intellectual Property Rights Consultant at Assegaf Hamzah & Partners*, pada 2 Agustus 2022

Berdasarkan Pasal 83 UU MIG menyatakan bahwa “Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, yaitu gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.”⁶⁸ Selain itu, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.⁶⁹

Begitupun dalam tindak pidana dalam merek, pemilik merek atau orang yang diberikan lisensi dapat melaporkan pelanggaran merek. Terkait pelanggaran yang ada di *marketplace*, Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Irma Setio Pratiwi S.H., menyatakan bahwa pelanggaran merek yang terjadi dalam *marketplace* maka prinsipnya kembali kepada delik aduan dalam UU MIG.⁷⁰ Lebih lanjut, dalam Pasal 100 dan Pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai beberapa jenis pelanggaran terhadap merek, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (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).”
- (2) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan **Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar** milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102

⁶⁸ Ps 83 UU MIG.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Ps 93.

⁷⁰ Wawancara dengan Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada 7 Agustus 2022.

“Setiap Orang yang **memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk** yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan **hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 100 dan Pasal 101** dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dengan demikian, maka sifat dari pemidanaan di atas merupakan delik aduan, sehingga perbuatan atas penggunaan hak terhadap merek yang sama dengan merek terdaftar hanya diproses apabila ada pengaduan atau laporan pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU MIG.⁷¹ Sejalan dengan itu, pendapat Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), Agus Chandra S.P., S.H. menyatakan bahwa pelanggaran merek tidak dapat dibuktikan secara langsung. Adapun langkah yang tepat untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran merek atas barang yang diperdagangkan di *marketplace* adalah dengan mengujinya di pengadilan, baik secara pidana maupun perdata.⁷²

II.3 Kriteria Pelanggaran Merek Ditinjau dari Putusan Pembatalan Merek di Indonesia

Dalam penulisan ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Penulis belum menemukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait gugatan antara pemilik merek dengan pihak-pihak *platform* user generated content (*marketplace*) mengenai pelanggaran terhadap merek yang terjadi dalam *marketplace*. Dalam pandangan Albertus Agung Dimaz Prayudha menyatakan bahwa hal ini tergantung pada pihak yang yang dilanggarnya. Dalam hal ini kemungkinan sulit untuk menemukan atau menghubungi penjual yang memperdagangkan merek yang melanggar serta kendala yang dikeluarkan seperti menyewa *lawyer* atau biaya-biaya lain yang mengakibatkan tidak sampai ke pengadilan. Sejalan dengan itu, penulis menemukan putusan yang berkekuatan hukum tetap agar dapat menjadi pembelajaran mengenai bentuk pelanggaran terhadap merek terdaftar melalui Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Putusan Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

II.3.1 Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 (Kasus “Hugo” dan “Hugo Boss”)

Pada putusan ini, masyarakat dapat mengetahui bentuk pelanggaran pada merek sengketa dikaitkan dengan perdagangan produk-produk yang berpotensi menjadi merek palsu yang termasuk konten yang ilegal dalam *platform* UGC. Pelanggaran yang sering terjadi dalam *platform* UGC yaitu pelanggaran terhadap merek terdaftar dari tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) dalam *platform* user generated content (*marketplace*).

Pemilik merek “Hugo” yaitu Anthony Tan dengan pemilik merek “Hugo Boss” yaitu Hugo Boss Trade Mark Management GmbH Co. Kg,

⁷¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Ps. 103.

⁷² Wawancara dengan Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia, pada 19 Juli 2022

(penggugat/pemohon) yang diwakili Justisiari Perdana Kusumah S.H. M.H. dan tim penggugat menyatakan pendaftaran merek “Hugo” pada kelas yang sama dengan merek “Hugo Boss” dari kantor K&K *Advocate-Intellectual Property*. Hugo Boss mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 20 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 04 K/Pdt-Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 27/Pdt.-Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini, yaitu:

1. Mahkamah Agung setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa ada pembeda antara merek Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Hugo Boss dan merek Tergugat/Termohon Kasasi yaitu Hugo Selection merupakan pertimbangan yang keliru atau salah. Hal yang perlu ditelusuri adalah mengapa Tergugat/Termohon Kasasi menggunakan kata HUGO pada produknya padahal kata HUGO sudah melekat pada merek terkenal HUGO BOSS dan merek Penggugat/Pemohon Kasasi sudah terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum sejak tanggal 24 Januari 1989. Seharusnya Tergugat/Termohon Kasasi mampu mencari nama lain untuk merek atau produknya sedangkan di dalam kehidupan nyata ini ada ratusan atau bahkan ribuan nama yang dapat diciptakan sehingga memperlihatkan keaslian kreasi Tergugat/Termohon Kasasi. Nama yang asli yang tidak ada sangkut paut dengan nama merek lain dapat dilekatkan pada hasil karya atau produk milik Tergugat. Mengapa Tergugat harus memakai kata HUGO sebagai bagian dari merek produknya. Dengan demikian, ada unsur iktikad tidak baik pada diri Tergugat karena ingin mengambil manfaat dari nama merek HUGO BOSS yang sudah terkenal dan terdaftar di Indonesia sejak 1989.
3. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Selain itu, Mahkamah Agung dalam mengadili perkara a quo, memberikan amar putusan, yaitu:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst,tanggal 7 Januari 2021;

Dalam analisis penulis, merek “HUGO” oleh Termohon Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pdt.SusHKI/2021 merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yaitu “HUGO BOSS” milik Pemohon karena merek tersebut adalah merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu dibandingkan merek “HUGO”. Pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek (in casu Merek-Merek “HUGO BOSS” yang disengketakan) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kata “HUGO” pada merek terdaftar dan/atau terkenal Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat, yaitu:

- a. Merek HUGO SELECT LINE atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000263074 terdaftar tanggal 4 Agustus 2010;
- b. Merek HUGO SELECT LINE + LUKISAN atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248527 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
- c. Merek HUGO SELECTION atas nama Tergugat di Kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156405 terdaftar tanggal 3 Maret 2008; Telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik dari Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut, merek yang mendapat perlindungan yaitu “HUGO BOSS. Sementara Merek “HUGO” bertentangan dengan aturan hukum yakni memiliki persamaan pada pokoknya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Selain itu, ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung RI yang mengatur dan/atau memberikan kaidah hukum terkait dengan maksud dan/atau kriteria “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”, antara lain sebagai berikut:

- I. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang mengatur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilihat pada persamaan-persamaan dalam hal:
 - Bentuk (*similarity of form*);
 - Cara penempatan/komposisi (*similarity of composition*);
 - Cara penulisan/kombinasi (*similarity of combination*);
 - Unsur elemen (*similarity of elements*);
 - Bunyi (*sound similarity*);
 - Ucapan (*phonetic similarity*); atau

- Persamaan Penampilan (*Similarity in Appearance*);
- 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 217/K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 tentang sengketa merek YKK yang menyebutkan: "Suatu Merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunan hurufnya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada Merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu"

Dengan demikian, sengketa diatas memiliki hubungan terkait ketentuan yang termasuk sebagai bentuk-bentuk pelanggaran merek. Meskipun UU MIG tidak memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal (*well-known mark*) namun berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG memberikan perlindungan kepada merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal. Adapun kualifikasi merek terkenal diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”), sebagai berikut:⁷³

1. *Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.*
2. *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.*
3. *Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:*
 - a. *tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;*
 - b. *volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
 - c. *pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
 - d. *jangkauan daerah penggunaan Merek;*
 - e. *jangka waktu penggunaan Merek;*
 - f. *intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*

⁷³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Ps. 18

- g. *pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;*
- h. *tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau*
- i. *nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.*

Lebih lanjut, berkaitan dengan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG bahwa alasan penolakan permohonan pendaftaran yaitu apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang yang bersangkutan. Dengan demikian, pendomplengan terhadap merek terkenal apabila diperdagangkan dalam *platform* UGC merupakan tindakan yang melanggar merek karena mencantumkan merek terkenal, apalagi tidak memiliki izin dari pemilik merek.

II.3.2 Putusan Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 (Kasus “Gudang Baru” dan “Gudang Garam”)

Putusan Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 merupakan sengketa antara Alm. H. Ali Khosin yang digantikan oleh Ahli warisnya yaitu H.Sautik, Elysana, Almathea Fauziah, Farikha Medina, Niela Vitriana sebagai **Pemohon Kasasi** dahulu sebagai tergugat I dengan PT Gudang Garam, Tbk., yang diwakili oleh Heru Budiman dan Istata Taswin Siddharta, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Direktur, serta memberikan kuasa kepada Yenny Halim, S.E., S.H., M.H., **Termohon Kasasi** dahulu sebagai Penggugat. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Indriyanto, S.H., M.H., LL.M. sebagai **Turut Termohon Kasasi** dahulu sebagai Tergugat II.

Dalam sengketa merek ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:⁷⁴

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dalam perkara ini; (Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kasasi/Haki/2021/PN Niaga Sby)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2021;
3. Mengadili sendiri, dan memutuskan:

⁷⁴ Putusan Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan serta GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun seluruhnya dengan Merek GUDANG GARAM milik Penggugat;
 - Menyatakan sah dan benar secara hukum sesuai dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia) jika Merek GUDANG BARU + Lukisan IDM00381785, IDM000491292, IDM000491292, IDM000528993, IDM000528993 dan IDM00052899, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan No. IDM000661350 dan IDM000661355 serta GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996 untuk melindungi jenis barang sigaret kretek dalam kelas barang 34 atas nama Tergugat I;
 - Menyatakan sah dan benar secara hukum Sertifikat Merek yang ditandatangani oleh Tergugat II masing-masing untuk merek GUDANG BARU + Lukisan IDM00381785, IDM000491292, IDM000491292, IDM000528993, IDM000528993 dan IDM00052899, merek GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661350 dan IDM000661355 serta GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Lebih lanjut, terhadap alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Oktober 2021, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

2. Bahwa pembatalan Merek GUDANG BARU, GUDANG BARU ORIGIN, GEDUNG BARU atas nama Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I oleh Judex Facti sudah tepat, karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM dan variannya milik Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I untuk membonceng keterkenalan Merek GUDANG GARAM dan variannya milik termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat yang merupakan Merek Terkenal dan telah didaftarkan dan dipasarkan lebih dahulu sejak tahun 1979, serta telah dikenal bertahun-tahun oleh masyarakat luas.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I: H. ALI KHOSIN, S.E. (WNI) Bdn. Pr. JAYA MAKMUR, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu: 1. H. SAUTIK, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;
4. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung diatas, maka diperoleh keputusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi** dahulu sebagai Tergugat I: H. ALI KHOSIN, S.E. (WNI) Bdn. Pr. JAYA MAKMUR, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu: 1. H. SAUTIK, 2. ELISYANA, 3. ALMATHEA FAUZIAH, 4. FARIKHA MEDINA, 5. NIELA VITRIANA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa putusan Mahkamah Agung dalam kasus merek ini adalah tepat karena sesuai dengan norma perundang-undangan yang berlaku dan keadilan masyarakat. Adapun beberapa analisis yang perlu dibahas dalam putusan ini, antara lain;

1. Keterkenalan Merek Gudang Garam milik Penggugat.

Dalam Putusan Nomor Perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby menyatakan bahwa Merek Gudang Garam + Lukisan milik Penggugat adalah merek terkenal. Adapun

gugatan yang diajukan oleh Termohon I dahulu Penggugat yaitu gugatan pembatalan merek Gudang Baru + Lukisan, Gudang Baru Origin + Lukisan, dan Gedung Baru + Lukisan. Oleh karena itu, Penulis akan menganalisis apakah dalam kasus ini merek Gudang Garam milik Termohon I dahulu Penggugat adalah termasuk dalam merek terkenal.

Tabel 2.1 Kriteria Merek Terkenal Termohon I

Kriteria Merek Terkenal Milik Termohon I	Dasar Hukum
<p>Merek-Merek Gudang Garam + Lukisan yang telah terdaftar pertama kali (<i>first to file</i>) di Indonesia sejak 1979 dengan Nomor IDM000344493 (sebelumnya Nomor 506186, 273583, dan 147724) dan IDM000384516 di kelas 34 untuk melindungi jenis barang yaitu “sigaret kretek”. Serta, Termohon I dahulu Penggugat juga telah memiliki dan mendaftarkan Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan lainnya yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk melindungi di seluruh jenis Kelas Barang.</p>	<p>Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem <i>first to file</i>. Berdasarkan sistem <i>first to file</i> pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum.⁷⁵ Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) yang menyatakan bahwa hak atas merek setelah merek tersebut terdaftar.⁷⁶ Menurut penjelasan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 20 UU MIG, adapun dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan lulus proses peninjauan formal, proses pengumuman, dan proses peninjauan substantif, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menteri") untuk penerbitan sertifikat.⁷⁷</p> <p>Sesuai dengan dalil yang disampaikan Termohon I dahulu Penggugat dengan dibuktikan nomor pendaftaran di kelas 34 dan tahun terdaftar, maka pemilik merek berdasarkan prinsip <i>first to file</i> adalah “Gudang Garam.” Dengan demikian, Merek-merek Gudang</p>

⁷⁵ Lucky Setiawati, “Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia”, 21 Maret 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-cl5892>.

⁷⁶ UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Ps. 3 ayat (1).

⁷⁷ Lucky Setiawati, *Supranote* 76

Kriteria Merek Terkenal Milik Termohon I	Dasar Hukum
	Garam + lukisan lainnya di Kelas Barang sudah terdaftar di DJKI.
<p>Merek-merek Gudang Garam + lukisan lainnya telah didaftarkan di berbagai negara sejak 2007 diantaranya Uruguay, Kamboja, Brunei, Singapura, dan lain-lain untuk melindungi berbagai jenis barang dan jasa, khususnya pada jenis produk rokok. Berhubungan dengan itu, Merek-merek Gudang Garam + Lukisan merupakan identitas nama badan hukum Penggugat, yaitu PT Gudang Garam, Tbk., yang telah beroperasi sejak 1958 dan memperoleh badan hukum pada 1971.</p>	<p>Pengaturan mengenai kriteria Merek Terkenal telah diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa: <i>“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan”</i></p>

Kriteria Merek Terkenal Milik Termohon I	Dasar Hukum
<p>Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat. Dalam hal ini, Termohon I dahulu Penggugat menyatakan telah memperkerjakan 32.491 tenaga kerja sebagai bisnis support yang dimulai dari tahap produksi hingga memasarkan barang merek Gudang Garam dan merek tersebut sudah diakui oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1979 dan di beberapa negara di dunia (go international) sejak tahun 2007 yang tidak hanya terdaftar dalam Kelas Barang 34 untuk jenis barang rokok dan sejenisnya, melainkan juga di berbagai Kelas untuk jenis barang dan jasa lainnya Oleh karena itu, merek Gudang Garam + Lukisan milik Termohon I adalah merek terkenal.</p>	<p>Kriteria Merek Terkenal diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang merupakan implementasi dari Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Seluruh kriteria merek terkenal terpenuhi, salah satunya yaitu dikenal masyarakat dan Pendaftaran Merek di negara lain.</p>
<p>Reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik Gudang Garam serta disertai bukti pendaftaran merek dimaksud beberapa negara.</p>	<p>Salah satu bukti pendaftaran dapat dilihat dalam Berita Acara Putusan Nomor4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.⁷⁸ Salah satunya yaitu bukti P-18 A yang menyatakan Gudang Garam No T8201932E pada kelas 34 yang telah terdaftar sejak tanggal 20 April 1982 di Singapura yang diakses melalui situs web WIPO.</p>

Berdasarkan ketentuan diatas, diperoleh Yurisprudensi yang menjadi rujukan Termohon I dahulu Penggugat mengenai merek terkenal, yaitu; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 K/HaKI/2002, tertanggal 20 Desember 2002 yang menyatakan: *“Untuk menentukan kriteria Merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada*

⁷⁸ Berita Acara Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, hlm 12.

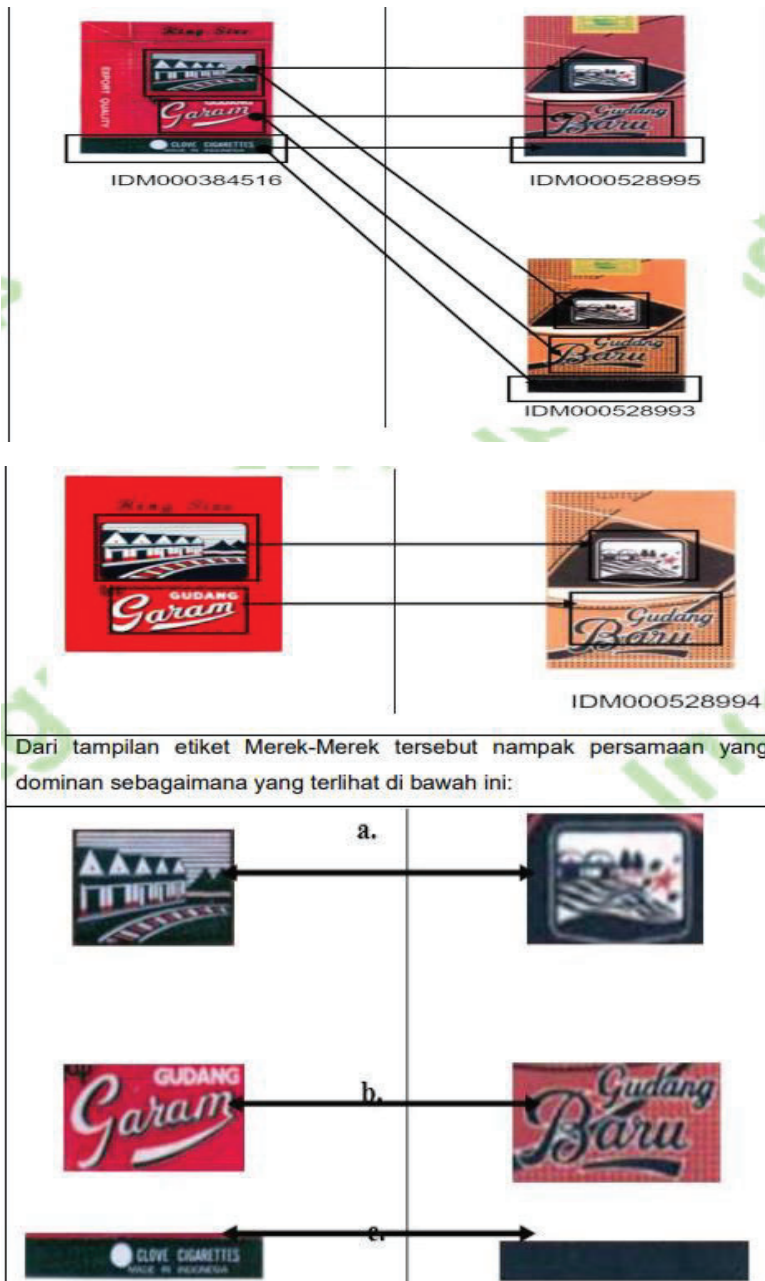
*pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi Merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara, jika hal ini ada, merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”.*⁷⁹ Selain itu, keterkenalan Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat juga telah diperkuat secara hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 28 Agustus 2017 yang menguatkan kembali Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby, tertanggal 12 September 2013, yang mana isi putusannya berbunyi: *“Menyatakan bahwa Merek GUDANG GARAM milik Penggugat adalah Merek Terkenal”; Putusan tersebut dikukuhkan dalam perkara Gugatan Pembatalan Merek antara Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000032226 dan IDM000042757 di Kelas 34 atas nama H. Ali Khosin, S.E. (Tergugat I dalam gugatan a quo) melawan PT Gudang Garam, Tbk. selaku pemilik Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan sebagai Penggugat (Penggugat dalam gugatan a quo) dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat (Tergugat II dalam gugatan a quo).”*

2. Unsur Persamaan Pada Pokoknya antara merek “Gudang Garam dan Gudang Baru”

Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat antara lain Nomor IDM000384516, IDM000344489, IDM000585184, IDM000088263, IDM000533744, dan IDM000344842 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berikut adalah salah satu gambar dalam gugatan dari Termohon I dahulu Penggugat mengenai unsur persamaan pada pokoknya, sebagai berikut;

⁷⁹ Putusan Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022, hlm 7.

Gambar 2. 6 Merek Gudang Garam dan Merek Gudang Baru



Di samping itu, Termohon I dahulu Penggugat juga membahas unsur persamaan antara merek “GUDANG GARAM” Nomor IDM00088263 dengan merek “GUDANG BARU” Nomor IDM000491292, “GUDANG GARAM” Nomor IDM000533744 dengan merek “GUDANG BARU” Nomor IDM000661350 dan IDM000661355. Selain itu, persamaan terkait kata “GUDANG” pada “Gudang Garam” Nomor IDM00034482 memiliki persamaan pada kata “GUDANG” dalam merek “Gudang Baru”. Padahal, nama tersebut telah didaftarkan lebih dahulu oleh pemilik merek Gudang Garam pada 1979.

Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby yaitu “Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat.” Oleh karena itu, Penulis setuju dengan putusan Hakim karena sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) UU MIG menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.” Sebelum itu, pembatalan merek sudah dilakukan terhadap Merek GUDANG BARU + Lukisan No. IDM000032226 dan IDM000042757 melalui putusan yurisprudensi Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby, tanggal 10 September 2013 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 28 Agustus 2017.

3. **Adanya Itikad Tidak Baik**

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I telah mengajukan kembali sebagian besar permohonan pendaftaran Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan di Indonesia di Kelas 34 selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara Gugatan Pembatalan Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000032226 dan IDM000042757 atas nama H. Ali Khosin, S.E. (Tergugat I dalam gugatan a quo) melawan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat (Penggugat dalam gugatan a quo). Hal ini menunjukkan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan dengan itikad tidak baik, karena bertentangan dengan kewajiban hukum untuk tunduk dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Adapun Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, berbunyi sebagai berikut: “.....Menyatakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor Register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005, dan Nomor Register IDM000042757, tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor Register IDM000384516, IDM000344489, IDM000344493 dan IDM000014007; Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek Gudang Baru + Lukisan dengan **itikad tidak baik** karena ingin membonceng keterkenalan Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal; dan

***Membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan** atas nama Tergugat Nomor Register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005, dan Nomor Register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya.....”*

Dalam pandangan penulis, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dapat dianggap melakukan itikad tidak baik karena secara jelas Merek Gudang Baru + Lukisan yang terdaftar dalam Nomor Register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005, dan Nomor Register IDM000042757, tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek Gudang Garam milik Termohon Kasasi I dahulu Penggugat. Selain itu, Tergugat I dengan itikad tidak baiknya kembali mengajukan permohonan pendaftaran baru untuk Merek GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dimana terdapat penambahan kata “ORIGIN”. Hal ini dapat dilihat pada website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (**Gambar 2.7**), Gudang Garam Origin No IDM 000661350, tanggal pendaftarannya yaitu 05 Desember 2019 dan tanggal penerimaan yaitu 19 Oktober 2018. Dengan demikian, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I telah terburu-buru dalam mendaftarkan mereknya dan tidak mempelajari putusan secara berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menyatakan terkait persamaan pada pokoknya dengan merek “Gudang Garam”. Lebih lanjut, saya sependapat dengan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang menyatakan kata “ORIGIN” tidak dapat dianggap sebagai Merek, melainkan hanya merupakan sebuah KATA KETERANGAN, sedangkan kata “GUDANG BARU” adalah Merek utama tersebut. Oleh karena itu, Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby) tidak salah menerapkan hukum. Hal ini karena merek GUDANG BARU, GUDANG BARU ORIGIN, GEDUNG BARU atas nama Pemohon Kasasi tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM dan variannya milik Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan berdasarkan itikad tidak baik oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I untuk membonceng keterkenalan Merek GUDANG GARAM dan Variannya milik Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat yang merupakan Merek Terkenal dan telah didaftarkan dan dipasarkan lebih dahulu sejak tahun 1979 serta telah dikenal bertahun-tahun oleh masyarakat luas. Dengan demikian, adanya unsur itikad tidak baik oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I harus dicoret dari Daftar Umum Merek;

Gambar 2. 7 GUDANG BARU ORIGIN + LUKISAN⁸⁰

⁸⁰ “Gudang Baru Origin + Lukisan” diakses melalui <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002018053439?type=trademark&keyword=IDM000661350+>

No. Pendaftaran IDM000661350	Tgl. Pendaftaran 2019-12-05
---------------------------------	--------------------------------

GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan

Status

(TM) Pengadilan

Detail

NOMOR PENGUMUMAN BRM1854A	TANGGAL PENGUMUMAN 2018-11-13
NOMOR PERMOHONAN D002018053439	TANGGAL PENERIMAAN 2018-10-19
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 2018-10-19	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 2028-10-19



Publikasi

Publikasi A



Lebih lanjut, atas pembatalan merek yang sudah ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Agung, pertimbangan dalam tingkat kasasi, pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan menyatakan “*Tergugat II (DJKI) untuk mencoret pendaftaran Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I (Pemohon Kasasi) dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.*” Hal ini karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan merek terkenal GUDANG GARAM + LUKISAN milik Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi memiliki itikad tidak baik, dan merek Gudang Garam + Lukisan adalah merek terkenal. Di sisi lain, produk dengan merek sengketa “Gudang Baru Origin” masih diperdagangkan dalam *marketplace* berbasis *user generated content* pada Juni 2022 (**Gambar 2.8**). Oleh karena itu, seharusnya putusan ini dapat menjadi acuan bagi pedagang dan penyedia *platform* agar mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran merek dalam suatu produk atau barang.

2. 8 GUDANG BARU ORIGIN

GUDANG BARU ORIGIN
 6 Ulasan - 50 Terjual
Rp14.000 diskon
 Beli Lebih Banyak, Lebih Murah
 Tersedia > 10 stok barang

Pengiriman

Lokasi Pengirim	Lokasi Pengiriman
Malang	Pasar Minggu, Jakarta Selatan <small>Manajemen</small>

JNE JNE REG 12 Hari Rp16.500

BAB III

Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Menghadapi Pelanggaran Merek Pada *Marketplace* Berbasis *User Generated Content* di Indonesia

Setelah membahas bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek yang dapat terjadi dalam *marketplace*, maka pada pembahasan bab ini akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha sebagai pedagang (*merchant*) dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat (*marketplace*) berbasis *user generated content*.

III.1 Jenis Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Dalam membahas pertanggungjawaban dari pedagang dan penyelenggara sistem elektronik dalam *marketplace* berbasis *user generated content*, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai para pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pelaku usaha yang dimaksud, yaitu: “*setiap orang perseorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)*”.⁸¹ Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terdapat jenis pelaku usaha yang menjadi fokus pembahasan, sebagai berikut:

III.1.1 Pedagang

“Pedagang adalah Pelaku Usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).”⁸²

III.1.2 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

Dalam Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi dan elektronik dalam transaksi perdagangan. Berkaitan dengan itu, model bisnis PPMSE terdiri dari 5 (lima) bentuk, antara lain: ⁸³

- a. *retail online* yaitu pedagang yang memiliki sarana PMSE sendiri;
- b. *marketplace* yaitu penyedia *platform* sebagai wadah dimana pedagang dapat melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
- c. Iklan baris *online* yaitu suatu *platform* yang mempertemukan penjual dan pembeli dimana keseluruhan proses transaksi terjadi tanpa melibatkan PPMSE;
- d. *platform* pembandingan harga;
- e. *daily deals*

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Ps. 1 ayat (6).

⁸² Id., Ps. 1 ayat (10).

⁸³ Id., Penjelasan Ps. 5.

Berkaitan dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71 Tahun 2019”) juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.⁸⁴ Dalam penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan oleh 2 (dua) PSE, antara lain;⁸⁵

1. **Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik**, meliputi instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara, namun tidak termasuk otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan.⁸⁶
2. **Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat**, diselenggarakan oleh orang, badan usaha, dan masyarakat, yaitu:⁸⁷
 - a. PSE yang diatur/diawasi oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan;
 - b. **PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan internet, salah satunya digunakan untuk menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa**, misalnya *marketplace* (Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) PP 71/2019.⁸⁸ Pernyataan terkait *marketplace* sebagai PSE lingkup privat disampaikan juga oleh Veronica Situmorang, Managing Partner Situmorang & Partners dalam acara “Legal Training XVIII” oleh Dewan Cabang PERADI Jakarta Pusat. Dilansir dari Hukumonline, Veronica menjelaskan bahwa *marketplace* adalah bentuk penyelenggaraan sistem elektronik yang menggunakan platform digital, seperti aplikasi atau situs web yang tujuannya adalah untuk mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.⁸⁹

Lebih lanjut, Peraturan (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat juga menguraikan terkait definisi

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Ps. 1 ayat (4).

⁸⁵ Id., Ps. 2 ayat (1)

⁸⁶ Id., Ps. 2 ayat (5)

⁸⁷ Id., Ps. 2 ayat (5)

⁸⁸ “Kenali 7 Fitur yang Wajib Disediakan oleh PSE Privat”, 15 Mei 2021, diakses 18 Juni 2022, <https://smartlegal.id/pse/2021/05/15/kenali-7-fitur-yang-wajib-disediakan-oleh-pse-privat/>.

⁸⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Kewajiban Penyedia Marketplace untuk Menyediakan Fitur Cancel Order”, 17 Juni 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-aplikasi-imarketplace-i-untuk-menyediakan-fitur-icancel-order-i-lt5d90b838b2abe>

penyelenggara sistem elektronik *user generated content*, yaitu “PSE lingkup privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektroniknya dilakukan oleh pengguna sistem elektronik (Pasal 1 ayat (7) Permenkominfo 5/2020)”. Sementara itu, jika dihubungkan dengan ketentuan 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 status aturan masih berlaku, maka dapat diketahui persamaan mengenai defenisi pelaku usaha dalam platform *user generated content*, yaitu:

Tabel 3. 1 Pelaku Usaha dalam Platform User Generated Content Marketplace

Para Pihak	Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (<i>merchants</i>) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk <i>User Generated Content</i> .	Peraturan (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat
Pengguna platform/pengguna sistem elektronik. Contoh: pedagang, masyarakat, badan usaha, penyelenggara negara, dan lain sebagainya.	<p>“Pengguna platform adalah orang yang mengakses, membuka, dan/atau melakukan transaksi perdagangan melalui Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform.”⁹⁰</p> <p>“Pedagang adalah individu, kelompok, badan usaha, atau badan hukum yang menggunakan fasilitas penawaran yang disediakan oleh Penyedia Platform baik yang berbasis akun (terdaftar) atau cukup menjadi pengunggah (tidak terdaftar)”⁹¹</p>	<p>“Pengguna sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik.”⁹²</p>

⁹⁰ 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*, Angka Romawi V Huruf A Angka (4).

⁹¹ Id, SE, Angka Romawi V Huruf A Angka (3)

⁹² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, Ps. 1 ayat 8.

Para Pihak	Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (<i>merchants</i>) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk <i>User Generated Content</i> .	Peraturan (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat
<i>Marketplace</i> atau Penyedia Platform UGC (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019)	“Penyedia platform yang berbentuk <i>user generated content</i> adalah pihak bagi individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan platform UGC” ⁹³	“Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat” ⁹⁴
<i>Platform User Generated Content</i>	“Platform yang berbentuk <i>user generated content</i> adalah platform yang kontennya dibuat dan diunggah secara mandiri oleh pedagang (<i>merchant</i>) dan bukan penyedia platform” (Angka Romawi V Huruf A Angka (5)) ⁹⁵	“PSE lingkup privat <i>user generated content</i> adalah PSE lingkup privat yang penyediaan, penanyangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektroniknya dilakukan oleh pengguna sistem elektronik ” ⁹⁶

Dengan demikian, maka melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa *marketplace* dan pedagang adalah pelaku usaha dalam *platform user generated content marketplace*. Dalam hal ini, *marketplace* sebagai penyedia platform berbentuk *user generated content* adalah Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Sementara itu, pedagang dalam platform berbasis *user generated content* adalah pengguna sistem elektronik yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik tersebut. Selain itu, pedagang dapat mengunggah konten (informasi/dokumen elektronik) di dalam aplikasi *marketplace*.

III.2 Hubungan Antara Pedagang dan PSE Lingkup Privat UGC (*Marketplace*)

⁹³ Supranote 92, Angka Romawi V Huruf A Angka (6)

⁹⁴ Supranote 94, Ps. 1 ayat (6)

⁹⁵ Supranote 93, Angka Romawi V Huruf A Angka (5)

⁹⁶ Supranote 94, Ps. 1 ayat (7)

Berkaitan dengan ketentuan mengenai pelaku usaha pada tabel di atas, maka pedagang dan penyelenggara sistem lingkup privat UGC (*marketplace*) memiliki hubungan hukum dalam menjalankan perdagangan melalui sistem elektronik. Hubungan hukum yang lahir antara pedagang dan *marketplace* karena perikatan dan perjanjian dalam menjalankan bisnis *e-commerce*. Dalam bab pendahuluan disebutkan bahwa jenis PSE lingkup privat (*marketplace*) ini sering ditemukan pelanggaran terhadap merek serta diperdagangkan oleh pedagang sebagai *user* dalam *marketplace* berbasis *user generated content*. Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual memiliki prinsip ekonomi yang menunjukkan bahwa daya pikir manusia memiliki manfaat dan nilai ekonomis dalam menunjang kehidupan masyarakat. Namun, nilai ekonomis yang terkandung dalam merek sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan.⁹⁷ Oleh karena itu, pihak *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat melakukan perjanjian dengan pedagang (*merchants*) terkait ketentuan penggunaan *platform* dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Perjanjian antara penyelenggara sistem elektronik lingkup privat (*marketplace*) dan pedagang disebut sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat 17 UU ITE merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Perjanjian yang dimaksud yaitu syarat dan ketentuan dalam situs *marketplace*. Syarat dan ketentuan yang dibuat merupakan syarat yang harus disetujui terlebih dahulu saat mendaftar, sebelum menjadi pengguna dalam *marketplace*. Syarat dan ketentuan tersebut menjadi bentuk kesepakatan yang sah antara PSE Lingkup Privat Marketplace dan pengguna (pedagang) yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum.⁹⁸ Pengaturan mengenai kontrak elektronik antara penjual (*merchant*) dan *marketplace* terkait hukum yang berlaku di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 46 ayat (2), syarat sah perjanjian yaitu:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukannya oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu;
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Lebih lanjut, Pasal 18 UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak dalam melakukan perjanjian. Perjanjian yang dibuat *marketplace* dengan pedagang merupakan perjanjian baku, artinya bahwa perjanjian dibuat oleh salah satu pihak. Perjanjian baku dalam *marketplace* ini disebut dengan *clickwrap agreement* yaitu suatu kontrak yang dilakukan

⁹⁷ Puti Chaidir, K., Mayana, R., & Ramli, T. (2020). PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (WELL-KNOWN MARK) ATAS PASSING OFF PADA DIGITAL PLATFORM MARKETPLACE. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1688-1706. doi:10.24843/KS.2020.v08.i11.p03

⁹⁸ Chantry Dhityaenggarwangi, "Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia Dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova", diakses 15 Juni 2022, <https://www.trijurnal.llemlit.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13400>

persetujuan persyaratan-persyaratan oleh pengguna dalam perdagangan melalui sistem elektronik dengan melakukan klik pada tulisan *Saya Setuju, I Accept* dan lain sebagainya.⁹⁹ Klausul baku yang dibuat tersebut tidak boleh menyalahi aturan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 dan 1338.¹⁰⁰ R.M Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang lahir berdasarkan kata sepakat mengenai suatu hal dan atas perbuatan untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰¹ Dengan demikian, hubungan perjanjian antara pedagang dan *marketplace* merupakan hubungan hukum yang sah karena sepakat dan mengikat diri sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian *marketplace*.

III.3 Kewajiban Pelaku Usaha dalam Mengatasi Pelanggaran Terhadap Merek Pada *Marketplace* Berbasis *User Generated Content* di Indonesia

Dalam hubungan hukum antara pedagang dan *marketplace* sebagai *platform* berbasis *user generated content* (ugc), maka perjanjian yang disetujui menimbulkan akibat hukum. Hal ini karena adanya transaksi elektronik di *marketplace* antara pedagang yang menjual barang dan produk, sehingga muncul adanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh penjual kepada pembeli dan *marketplace*.¹⁰² Adapun akibat hukum yang diterima oleh para pihak dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yaitu melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenkominfo tersebut. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat UGC mengatur bahwa “PSE Lingkup Privat UGC wajib (1) memiliki tata kelola mengenai informasi elektronik/dokumen elektronik dan (2) menyediakan sarana pelaporan”¹⁰³ Berikut adalah analisis terkait tata kelola mengenai informasi elektronik dan sarana pelaporan dibatasi terhadap salah satu *marketplace* di Indonesia, yaitu Tokopedia.

III.3.1 Tata Kelola Mengenai Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik Dalam *Marketplace* Berbasis *User Generated Content*.

“Tata kelola sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan Layanan Sistem Elektronik;

⁹⁹ Muhammad Fauzi, “Dengan Satu Kali Klik, Apakah Perjanjian yang Kamu Buat Sah? Berikut Penjelasan *Clickwrap Agreement*”, diakses 15 Juni 2022, <https://heylawedu.id/blog/dengan-satu-kali-klik-apakah-perjanjian-yang-kamu-buat-sah-berikut-penjelasan-clickwrap-agreement>

¹⁰⁰ Bernadetta Tjandra Wulandari, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *Marketplace*”, diakses 22 Juni 2022, <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/19>

¹⁰¹ R.M Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 118

¹⁰² Jasmine Adhwaisy dan Pranoto, “Hubungan Hukum Antara Bukalapak Sebagai *Marketplace* Dengan Penjual Sebagai *Merchant*”, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, diakses 22 Juni 2022, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48420>

¹⁰³ Ps. 10 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

- b. Kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik;
- c. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- d. Ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.”¹⁰⁴

III.3.1.1 Analisis Tata Kelola Mengenai Informasi/Dokumen Elektronik Tokopedia

Sebelumnya pengaturan mengenai tata kelola mengenai informasi elektronik disebut sebagai “syarat dan ketentuan” yang diatur dalam SE Nomor 5/2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content*. Namun, pengaturan terkait syarat dan ketentuan tersebut diubah menjadi istilah “Tata Kelola Mengenai Informasi Elektronik” sebagaimana diatur dalam Permenkominfo Nomor 5/2020. Dalam hal ini, Tokopedia dalam mengatur syarat-syarat penggunaan dan informasi lainnya dari situs Tokopedia tercantum dalam “**Syarat dan Ketentuan**”. Adapun pengguna untuk menyetujui syarat dan pendaftaran maka perlu melakukan pendaftaran untuk mempunyai akun Tokopedia. Setelah itu, syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi perlu disetujui oleh pengguna sebagai bentuk perjanjian (kontrak elektronik). Syarat dan ketentuan tersebut merupakan bentuk kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam perjanjian hukum antara Pengguna dan Tokopedia.¹⁰⁵ Oleh karena itu, baik pedagang maupun pengguna perlu membaca dengan seksama karena akan berdampak pada hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan layanan di www.tokopedia.com.¹⁰⁶ Berikut adalah beberapa syarat dan ketentuan yang menjadi persetujuan antara pedagang (pengguna) dan Tokopedia, yaitu :

III.3.1.1.1 Syarat dan Ketentuan

Adapun isi dalam syarat dan ketentuan mengenai penggunaan situs Tokopedia, sebagai berikut;

- a. Defenisi
- b. akun, saldo refund, saldo penghasilan, password dan keamanan
- c. transaksi pembelian
- d. transaksi penjualan
- e. penataan etalase
- f. komisi
- g. harga

¹⁰⁴ Ps 10 ayat (2) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020

¹⁰⁵ “Terms & Conditions”, diakses 22 Juni 2022, <https://www.tokopedia.com/terms>

¹⁰⁶ Id.

- h. tarif pengiriman
- i. konten**
- j. jenis barang dan jasa
- k. power merchants dan TopAds
- l. kartu kredit
- m. promo
- n. pengiriman barang
- o. penarikan dana
- p. pusat resolusi
- q. ketentuan lain
- r. penolakan jaminan dan batasan tanggung jawab
- s. pelepasan
- t. ganti rugi
- u. pilihan hukum
- v. pembaharuan
- w. biaya layanan

Berdasarkan syarat dan layanan pada situs ini, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai **konten** dan **jenis barang** sebagai klausul yang berkaitan terhadap perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek. Pada huruf I angka 7 tentang konten, dinyatakan sebagai berikut:

“Pengguna menjamin bahwa tidak melanggar hak kekayaan intelektual dalam mengunggah konten Pengguna kedalam situs Tokopedia. Setiap Pengguna dengan ini bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam mengunggah konten di Situs Tokopedia”.¹⁰⁷

Melalui klausul di atas dapat dinyatakan bahwa syarat dan ketentuan huruf I angka 7 tentang konten telah memberikan tanggung jawab kepada pengguna atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk merek yang diunggah dalam situs Tokopedia. Klausul tersebut belum mampu memberi perlindungan terhadap merek. Hal ini karena pada 2021, Tokopedia menghapus lebih dari 1,4 juta produk yang melanggar kekayaan intelektual, dan lebih dari 25.000 toko ditutup karena pelanggaran kekayaan intelektual sebagaimana disampaikan oleh Asti Wahyuni, Vice President Public Policy and Government Relation Tokopedia.¹⁰⁸ Artinya bahwa ketentuan klausul tersebut belum mampu mengatasi persoalan pelanggaran kekayaan intelektual khususnya pelanggaran terhadap merek yang masih marak terjadi hingga saat ini. Namun, Tokopedia sudah melakukan kewajibannya untuk melarang pedagang agar tidak mengunggah konten dengan memperdagangkan barang yang melanggar kekayaan intelektual.

¹⁰⁷ Id, <https://www.tokopedia.com/terms#konten>

¹⁰⁸ Atik Untari, “DJKI Sambut Baik Pelindungan Kekayaan Intelektual di Platform Tokopedia”<https://nasional.sindonews.com/read/709351/94/djki-sambut-baik-pelindungan-ki-di-platform-tokopedia-1646967787> , 11 Maret 2022, diakses 22 Juni 2022

Berkaitan dengan itu, permasalahan mengenai konten yang dilarang tidak memiliki defenisi yang jelas. Hal ini karena Pasal 9 ayat 4 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat menyatakan bahwa konten yang dilarang ditetapkan sebagai berikut: *pertama*, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. *kedua*, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan *ketiga* memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap konten yang dilarang. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (5) Permenkominfo tersebut menyatakan bahwa konten (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang dilarang terkait “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum” ditetapkan oleh lembaga dan Kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar defenisi “konten yang dilarang” tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga dapat menimbulkan ambiguitas dan penafsiran yang berbeda-beda. Sementara itu, defenisi konten yang dilarang perlu diatur lebih rinci termasuk pelanggaran atas kekayaan intelektual dan merek. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa Tokopedia sebagai PSE Lingkup Privat membuat defenisi “konten yang dilarang” berdasarkan aturan hukum Indonesia yang ada untuk mengelola konten dalam *platform* tersebut. Oleh karena itu, dari segi aturan perlu ada kejelasan defenisi konten yang dilarang agar berlaku dan mengikat secara hukum kepada seluruh pihak dalam *marketplace* berbasis *user generated content* (PSE Lingkup Privat).

Lebih lanjut, terdapat syarat dan ketentuan dalam huruf T tentang ganti rugi yang menyatakan sebagai berikut; “*pengguna akan melepaskan Tokopedia dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal pengguna (pedagang) melanggar perjanjian ini, penggunaan layanan Tokopedia yang tidak semestinya dan/atau pelanggaran pengguna terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga.*”

109

Atas dasar ketentuan tersebut, Tokopedia tidak dapat digugat atas pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang, baik pengguna atau pihak lainnya yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam huruf T tentang ganti rugi. Berkaitan dengan hal tersebut, Tokopedia mengatur 39 (tiga puluh sembilan) jenis barang dan jasa yang dilarang dan dibatasi dalam huruf J tentang jenis dan barang, yaitu;

1. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
2. Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

¹⁰⁹ *Supranote 107*

3. Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.
4. Jenis Produk tertentu yang wajib memiliki:
 - SNI;
 - Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia;
 - atau Label dalam Bahasa Indonesia.
5. Sementara yang diperjualbelikan tidak mencantumkan hal-hal tersebut.
6. Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta
8. Beserta 32 ketentuan jenis barang lainnya yang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diperdagangkan oleh pedagang sebagaimana diatur dalam situs Tokopedia.¹¹⁰

Melalui syarat dan ketentuan di atas, maka dapat diperhatikan bahwa Tokopedia mengatur ketentuan jenis barang dan jasa yang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan oleh pedagang. Namun, jenis barang atau jasa yang dilarang tidak mencantumkan secara detail terkait pelanggaran merek. Adapun ketentuan dalam huruf J angka 7 tentang jenis dan barang hanya menjelaskan barang yang dilarang yaitu “pelanggaran terhadap hak cipta”. Di ketentuan lain, dalam huruf J angka 6 menyatakan bahwa “*barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia*”. Tentunya hal ini dapat diartikan bahwa produk atau barang yang dilarang yaitu barang yang melanggar kekayaan intelektual, termasuk pelanggaran merek yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam membuat klausul perjanjian baku tersebut yaitu dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti”.¹¹¹ Oleh karena itu, Tokopedia sebagai PSE Lingkup Privat harus mencantumkan mengenai ketentuan barang yang melanggar merek sebagai kekayaan intelektual dalam huruf J tentang jenis dan barang.

Di samping itu, Tokopedia mempunyai perjanjian pilihan hukum dalam syarat dan ketentuan huruf u tentang pilihan hukum yang dapat digunakan pengguna untuk menyetujui bahwa tindakan hukum atau sengketa yang timbul atau berhubungan dengan dengan Tokopedia (situs/perjanjian) hukum dapat diselesaikan secara eksklusif dalam pengadilan.¹¹²

¹¹⁰ Tokopedia, diakses <https://www.tokopedia.com/terms#item>

¹¹¹ Muhamad Hasan Muaziz, “Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15757> ,diakses 22 Juni 2022, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015

¹¹² Helena Lamtiur Simangunsong dkk, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia”, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30504>

Dengan demikian, penulis dapat menyatakan bahwa Tokopedia telah memberikan perlindungan terhadap merek, namun syarat dan ketentuan (regulasi Tokopedia) yang dibuat belum cukup untuk melindungi merek.

3.1.1.2 Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*)

Dengan menyetujui syarat dan ketentuan Tokopedia, maka pedagang (pengguna) telah dianggap patuh terhadap kebijakan privasi untuk dapat menggunakan layanan Tokopedia.¹¹³ Dalam hal ini, jika sudah mengklik “daftar” (registrasi) maka pengguna menyatakan bahwa data pribadi masing-masing pengguna adalah data yang benar dan valid, pengguna menegaskan telah mengetahui dan memahami ketentuan kebijakan perlindungan data pribadi dan pengguna memberikan wewenang kepada Tokopedia untuk menerima, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, membuka, menyimpan, mengedit, menghapus, mengelola dan/atau menggunakan data untuk tujuan yang ditentukan dalam kebijakan privasi.¹¹⁴ Berikut adalah ketentuan yang diatur dalam kebijakan privasi Tokopedia, yaitu:

1. Perolehan dan pengumpulan data pribadi pengguna
2. Penggunaan data pribadi
3. Pengungkapan data pribadi pengguna
4. Cookies
5. Pilihan pengguna dan Transparansi
6. Keamanan, penyimpangan dan penghapusan data pribadi pengguna
7. Akses dan perbaikan data pribadi pengguna atau penarikan kembali persetujuan
8. Pengaduan terkait perlindungan data pribadi pengguna
9. Hubungi Tokopedia
10. Penyimpanan dan penghapusan informasi
11. Pembaharuan kebijakan privasi

Kebijakan privasi dapat digunakan untuk pembukaan data pengguna apabila terjadi pelanggaran terhadap merek dalam *marketplace*. Hal ini menyesuaikan ketentuan dalam kebijakan privasi huruf b angka 4 tentang penggunaan data pribadi bahwa Tokopedia dapat menggunakan data pribadi dari pengguna, digunakan sebagai berikut:

“Melakukan monitoring ataupun investigasi terhadap transaksi-transaksi mencurigakan atau transaksi yang terindikasi mengandung unsur kecurangan atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta melakukan tindakan-tindakan

¹¹³ <https://www.tokopedia.com/terms#pilihan-hukum> , Syarat dan Ketentuan pada huruf Q angka 3

¹¹⁴ <https://www.tokopedia.com/privacy>

yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring atau investigasi transaksi tersebut.”¹¹⁵

Dengan demikian, Tokopedia sebagai *marketplace* berbasis *user generated content* dapat melakukan monitoring terhadap transaksi atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan termasuk pelanggaran terhadap merek. Selain itu, hal yang paling penting terkait kebijakan privasi adalah pelaku usaha harus menyimpan data pribadi sesuai dengan perkembangan standar perlindungan data atau praktik bisnis.¹¹⁶

III.3.2 Sarana Pelaporan Dalam Mencegah Pelanggaran Terhadap Merek Pada Marketplace Berbasis User Generated Content)

PSE Lingkup privat (*marketplace*) wajib menyediakan sarana pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut: “

- a. *memberikan tanggapan terhadap aduan dan/atau laporan kepada pihak yang mengadakan dan/atau melaporkan;*
- b. *melakukan pemeriksaan secara mandiri atas aduan dan/atau laporan dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait;*
- c. *memberikan pemberitahuan kepada pengguna sistem elektronik mengenai aduan dan/atau laporan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diunggah oleh pengguna sistem elektronik; dan*
- d. *menolak aduan dan/atau laporan apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilaporkan bukan merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang”¹¹⁷*

III.3.2.1 Analisis Sarana Pelaporan Dalam Mencegah Pelanggaran Terhadap Merek di Tokopedia (Marketplace)

Salah satu kewajiban Tokopedia sebagai PSE Lingkup Privat yang harus dipenuhi adalah menyediakan sarana laporan. Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mendefinisikan sarana pelaporan yaitu sarana yang secara umum dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (konten) yang

¹¹⁵ kebijakan privasi huruf b angka 4 tentang penggunaan data pribadi,

<https://www.tokopedia.com/privacy>

¹¹⁶ “Analisis Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019, 4 Februari 2020, diakses 6 Juli 2022”, <https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/?lang=id>

¹¹⁷ Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content, Ps.10 ayat (4).

dilarang serta terdapat dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya.¹¹⁸ Adapun dalam Tokopedia mengatur sarana pelaporan dengan membagi jenis pelanggaran konten penawaran produk yang terdiri dari:¹¹⁹

1. Pelanggaran merek
2. pelanggaran hak cipta
3. pelanggaran izin BPOM
4. pelanggaran izin usaha penjualan langsung
5. pelanggaran izin edar alat kesehatan

Dalam jenis pelanggaran konten khususnya pelanggaran merek, pelapor dapat mengajukan laporan pelanggaran merek jika pelapor menemukan bahwa konten daftar produk (produk secara keseluruhan dan nama produk) dimiliki oleh pedagang melalui situs/aplikasi Tokopedia yang (i) menggunakan nama dan/atau merek dengan label tanpa hak; dan (ii) diduga palsu atau tiruan dengan nama merek pelapor. Untuk laporan ini, pelapor melampirkan sertifikat merek terdaftar yang berlaku di wilayah Indonesia.¹²⁰

Pelapor wajib mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk melaporkan pelanggaran terhadap merek, seperti: “*Pertama*, sertifikat merek yang terdaftar dan masih berlaku di wilayah Republik Indonesia. *Kedua*, identitas pelapor, seperti: KTP, paspor dan bukti identitas lainnya”.¹²¹ Berkaitan dengan hal tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan pelapor dalam mengisi formulir, yaitu:

1. Jika pelapor adalah pihak yang diberi kuasa, maka pelapor harus menyertakan surat kuasa atau surat keterangan yang menerangkan bahwa pelapor berwenang memberikan laporan dan ditandatangani oleh pemilik merek atas suatu produk yang melanggar merek.
2. Pelapor harus mengisi seluruh formulir pelaporan
3. Pada kolom produk “nama produk” hanya dimasukkan 1 (satu) nama merek yang sesuai dengan yang substansi dalam sertifikat merek dan bukti yang dimiliki.
4. Pelapor dapat melampirkan tautan produk maksimal sebanyak 5000 tautan produk di setiap pelaporan dan menghindari pelampiran tautan produk yang duplikat. Di kolom “Link Produk” harus berisi tautan spesifik yang mengarah pada laman konten penawaran produk yang melanggar merek. Tokopedia akan

¹¹⁸ Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content, Ps.10 ayat (3).

¹¹⁹ “Prosedur Pelaporan Pelanggaran Konten Produk”, diakses 6 Juli 2022, <https://www.tokopedia.com/help/article/prosedur-pelaporan-pelanggaran-konten-produk-di-tokopedia>

¹²⁰ Id, Prosedur Pelaporan Pelanggaran Konten Produk.

¹²¹ “Apa Saja Tipe Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dapat Anda Laporkan”<https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/pelaporan>

menolak tautan yang dilaporkan bukan tautan spesifik.¹²² Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 huruf d Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat yaitu menolak aduan/laporan konten yang bukan konten yang dilarang.

Dalam hal laporan berhasil disampaikan, pelapor akan menerima *e-mail* konfirmasi pelaporan di alamat e-mail yang dicantumkan pada formulir pelaporan. Tokopedia akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir pelaporan dan dokumen pendukung dalam 14 (empat belas) hari setelah laporan yang diterima.¹²³ Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 4 huruf a dan b terkait tanggapan dan pemeriksaan secara mandiri yang dilakukan oleh Tokopedia sebagai PSE Lingkup Privat. Selain ketentuan tersebut, Tokopedia juga sudah menjalankan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 huruf c Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengenai pemberitahuan atas aduan atau laporan terkait konten yang diunggah oleh pengguna. Jika laporan disetujui, pelapor akan menerima konfirmasi penurunan konten pada alamat email yang pengguna cantumkan melalui laporan. Sedangkan, laporan yang tidak setuju maka pelapor akan menerima email penolakan yang berisikan alasan penolakan.

Dengan demikian, penulis dapat menyampaikan bahwa kewajiban Tokopedia sebagai PSE Lingkup Privat atau *marketplace* berbasis *user generated content* telah sesuai dengan amanat dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 dalam melakukan kewajiban menyediakan syarat dan ketentuan serta sarana laporan atas pelanggaran merek .

III.4 Tanggung Jawab Hukum *Marketplace* berbasis *User Generated Content* (PSE Lingkup Privat) Terhadap Pelanggaran Merek yang Terjadi dalam *Marketplace* berbasis *User Generated Content*

Pada dasarnya tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik lingkup privat ugc (*marketplace*) atas konten yang diunggah dalam situs *marketplace* diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut adalah pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) UU ITE, yaitu: “*Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya*”¹²⁴ Hal ini dapat dimaksudkan bahwa apabila terdapat pelanggaran mengenai konten dalam situs

¹²² Laporan akan Dievaluasi dan Pelapor akan Menerima Email” diakses 7 Juli 2022, <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/pelaporan>

¹²³“Apa yang Perlu Diketahui Setelah Laporan Disubmit” <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/pelaporan>

¹²⁴ Ps 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

marketplace tersebut maka penyelenggara atau penyedia *platform* dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Dalam hal ini, ketentuan pada ayat (2) tersebut tidak berlaku dalam hal dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan; dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik serta konten yang diunggah dilakukan oleh pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE. Atas dasar alasan tersebut, penyedia *platform (marketplace)* tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban secara penuh.¹²⁵

Lebih lanjut, awalnya terdapat pengaturan mengenai batasan kewajiban dan tanggung jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang dalam situs *marketplace* yaitu Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 atau disebut sebagai *safe harbor policy*.¹²⁶ *Safe harbor policy* adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam memisahkan tanggung jawab penyedia *platform online* berbasis *user generated content* dengan penjual yang memakai jasa layanan penyedia *platform*.¹²⁷ Dalam konteks hak merek, *safe harbor* ditujukan bagi penyedia sistem elektronik untuk melindungi hak merek dan privasi pemilik konten yang diunggah dengan memberikan pemberitahuan kepada pengunggah (pengguna) dan menyediakan sarana pelaporan pada sistem atas pelanggaran yang ditemukan oleh pengguna. Berikut adalah tujuan adanya *safe harbor* yang diatur dalam Surat Edaran Angka Romawi II Huruf B, sebagai berikut:

“Tujuan dari Kebijakan ini, antara lain:

- a. Terselenggaranya penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik.
- b. Perlindungan hukum bagi penyedia platform dan pedagang dan pengguna *platform* dengan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.”

Jika merujuk pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyatakan bahwa Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 masih status berlaku hingga saat ini.¹²⁸ Ketentuan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat dua konten yang dilarang yaitu; (1) Barang

¹²⁵ Andreyana Nata Giantama, “Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Transaksi Melalui *Electronic Commerce* Berbentuk *Marketplace*”, diakses 7 Juli 2022, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/69355/perlindungan-hukum-hak-merek-dalam-transaksi-electronic-commerce-berbentuk-market-place>

¹²⁶ Chantry Dhityaenggarwangi, *Supranote* 99

¹²⁷ “Kominfo Satukan Aturan *Safe Harbor Policy* dan Konten Ilegal”, 2017, diakses 9 Juli 2022, https://m.kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satukan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-ilegal/0/sorotan_media

¹²⁸ “Surat Edaran Menteri 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*” Juli 2022, https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/558/t/surat+edaran+menteri++komunikasi+dan+informatika+nomor+5+tahun+2016+tanggal+30+desember+2016

dan/atau jasa yang memuat konten negatif (Pornografi, Perjudian, kekerasan, dan konten atas barang dan jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan), (2) Barang dan/atau jasa yang tidak memiliki perizinan untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹²⁹

Lebih lanjut, surat edaran tersebut juga mengatur kewajiban penyedia *platform*, yaitu:

1. Menyajikan syarat dan ketentuan penggunaan platform UGC yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut; kewajiban dan hak pedagang (*merchant*) atau pengguna, kewajiban dan hak penyedia *platform* dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap konten yang diunggah;
2. Menyediakan Sarana Pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang dalam platform UGC yang dikelolanya, untuk mendapatkan informasi meliputi tautan, alasan/dasar laporan konten yang dilarang dan bukti penunjang laporan;
3. Melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan terhadap konten
4. Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang.¹³⁰

Melalui ketentuan di atas, penyedia platform UGC harus bertanggungjawab atas penyelenggara sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam *platform* secara andal, aman dan bertanggung jawab. Namun, ketentuan pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku jika dapat dibuktikan kesalahan dan/atau kelalaian dari pedagang (pengguna) *platform*.¹³¹

Surat edaran telah memberikan pedoman dasar untuk mendukung *safe harbor* yang ditujukan untuk melindungi industri *marketplace* secara umum dan melindungi penyedia *platform*.¹³² Selain itu, pengaturan *safe harbor* memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.¹³³ Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu *pertama*, kedudukan surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak dapat menjamin perlindungan atas *safe harbor* penyedia *platform* terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam *marketplace* berbasis *user*

¹²⁹ Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Pedagang Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content*

¹³⁰ Angka Romawi V Huruf C Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content*

¹³¹ Id, Surat Edaran

¹³² Kristo Monila, “Indonesia Implements a Safe Harbor Policy for E-Commerce (Marketplace) Platforms”, 13 Maret 2017, diakses 9 Juli 2022, <https://www.whitecase.com/publications/alert/indonesia-implements-safe-harbor-policy-e-commerce-marketplace-platforms>

¹³³ Agung Indriyanto, “Pertanggung Jawaban Sekunder dan Perlindungan Penyedia Platform Berbasis User-Generated Content terkait Pelanggaran Hak Cipta”. Media HKI: Vol. XIV, Edisi IV, (2017).

generated content.¹³⁴ Kedua, surat edaran ini hanya mengatur pada penyedia dan pengguna terhadap konten yang muncul di *Platform* model *Customer to Customer* serta tidak mengatur platform media sosial atau penyelenggara jasa internet.¹³⁵ *Ketiga*, pengaturan surat edaran ini sudah tidak relevan saat ini karena salah satu regulasi yang menjadi dasar hukum terbentuknya surat edaran tersebut telah mengalami perubahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum terbentuknya SE tersebut telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Lebih lanjut, Surat Edaran Menkominfo telah bertransformasi dan memiliki beberapa persamaan substansi dengan Permemkominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat UGC yang mengatur mengenai konten yang dilarang termasuk pelanggaran kekayaan intelektual, kewajiban penyedia platform *user generated content*, tanggung jawab penyedia platform *user generated content*, kewajiban pedagang dan tanggung jawab pedagang.

Adapun tanggung jawab yang dapat dilakukan PSE Lingkup Privat UGC dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, yaitu:

“PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik yang andal, aman, dan bertanggungjawab ”

Namun, PSE Lingkup Privat UGC dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, sebagai berikut:

*“PSE Lingkup Privat User Generated Content dapat **dibebaskan dari tanggung jawab hukum** mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan dalam hal PSE Lingkup Privat :*

- a. telah melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu, **tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang; dan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Serta melakukan ketentuan dalam Pasal 10 mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik lingkup privat user generated content.**

¹³⁴ Syarafina Ramadhanty, Naila Amatullah, dkk, “Doktrin Safe Harbor : Upaya Pelindungan Hak Cipta Konten”, *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol.2 No.2, Desember 2020, hlm 273, diakses 9 Juli 2022, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/226>

¹³⁵ *Supranote* 133

- b. *memberikan informasi pengguna sistem elektronik (subscriber information) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan*
- c. *melakukan pemutusan akses (takedown) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang”*

Dengan demikian, ketentuan di atas menunjukkan bahwa *Marketplace* berbasis *User Generated Content* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat pelanggaran terhadap merek dalam konten. Pengaturan tersebut juga diatur pada klausul huruf r tentang “penolakan dan jaminan” seperti yang dicantumkan dalam kebijakan Tokopedia, yaitu sebagai penyedia jasa portal web dengan model *customer to customer marketplace* yang menyediakan layanan kepada pengguna dan memungkinkan mereka menjadi penjual atau pembeli di situs Tokopedia. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami bahwa batasan tanggung jawab Tokopedia secara proporsional adalah sebagai penyedia layanan portal web. Tokopedia tidak bertanggung jawab dan Pengguna setuju untuk tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung terhadap pelanggaran terhadap kekayaan intelektual (termasuk merek) dan ketentuan lainnya.¹³⁶

¹³⁶ Syarat dan Ketentuan Huruf R tentang Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab, <https://www.tokopedia.com/terms#responsibility>