

Aspek Hukum Penjualan Produk *Co-branding* secara tanpa Hak pada Loka Pasar (*E-commerce*) berdasarkan Legislasi di Indonesia

Yashara Agidira Sembiring G¹, Danrivanto Budhijanto² dan Laina Rafianti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Corresponding author. Email: yasharasembiring@gmail.com

Naskah diterima: 09-05-2022 revisi: 14-06-2022; disetujui: 20-06-2022

DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.392>

Abstrak

Hak atas merek merupakan hak yang bersifat monopoli, yang hanya dapat digunakan oleh pemilik merek untuk menggunakan mereknya secara penuh tanpa adanya pihak lain tanpa seizinnya untuk menggunakan merek tersebut. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam penggunaan *e-commerce* sebagai sarana transaksi mengakibatkan hak atas merek yang bersifat monopoli dilanggar haknya. Merek terkenal yang telah memiliki citranya masing-masing seringkali mengadakan kolaborasi dengan merek terkenal lainnya untuk menghasilkan produk yang bersifat edisi terbatas, membuat produk tersebut tinggi peminat. Sayangnya kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menjual produk kolaborasi antar merek terkenal serupa pada *e-commerce* dengan cara melanggar hak yang dimiliki oleh kedua merek terkenal. Permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual produk *co-branding* dengan mengatasnamakan kedua merek terkenal dan akan dikaji juga mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal, sebagai pihak yang dilanggar haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk *co-branding* tanpa seizin pemegang hak merek serta ditujukan untuk menentukan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal atas hak mereknya yang dilanggar. Penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, dalam hal menjawab permasalahan serupa. Dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat, akan dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hak merek kedua merek terkenal merupakan tindakan *passing off* serta terhadap merek yang dilanggar haknya memiliki hak untuk melindungi mereknya baik mengajukan gugatan secara perdata, pidana, administrasi maupun dilakukan secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Kata kunci: *co-branding*, hukum, izin, merek, perdagangan elektronik.

Legal Aspect of Selling Co-branding Products at Market Place (E-commerce) without the Permission of the Trademark Rights based on Indonesian Legislations

Abstract

The right to a trademark is a monopoly right, which can only be used by the trademark owner to use his mark in full without any other party without his permission to use the mark. Along with the development of information and communication technology, especially in the use of e-commerce as transactions, the rights to trademarks that are monopoly are violated. Well-known marks that already have their own image often collaborate with other well-known marks to produce limited products, making these products high demand. This condition used by other parties to sell collaboration products between similar well-known marks on e-commerce by violating the rights of two well-known marks. This paper will examine the legal actions carried out by sellers of co-branding products on behalf of two well-known marks and also examine what legal actions can be taken by the two well-known marks, as parties whose rights have been violated. This study aims to determine the qualifications of legal actions for actions taken by business actors who sell co-branding products without the permission of trademark rights holders and are aimed at determining what legal actions can be taken by the two well-known marks against infringed trademark rights. This research can be useful both theoretically and practically, in terms of answering similar problems. These issues will be raised and studied using normative juridical research methods, through laws and regulations, namely Trademark and Geographical Indications Act Number 20/2016 and Informations and Electronic Transaction Act Number 11/2008 in conjunction Number 19/2016. The results of this research show that the act that the actions taken by these business actors are passing off, and a trademarks whose rights have been violated has the right to protect the mark either by filling a civil, criminal, administrative lawsuit or by arbitration and alternative dispute resolution.

Keywords: *co-branding, law, permission, trademark, e-commerce.*

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat bersifat tanpa batas (*borderless*), (Ramli, 2004:1) berakibat dalam sektor perdagangan yakni meningkatnya arus perdagangan produk barang/jasa (Sudjana, 2018:30). Kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ramadhan, *et.al.*, 2020:170), namun berakibat harus adanya antisipasi terhadap perubahan yang begitu cepat dengan menggunakan pendekatan ke arah hukum dan teknologi. (Budhijanto, 2014:49). Dapat disadari dengan meluasnya perkembangan *e-commerce* serta ekonomi

digital, praktik pembajakan, plagiat maupun berfetbagai pelanggaran lainnya sering dijumpai di dunia digital. (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021) Perkembangan tersebut juga memberikan pengaruh kepada penegakan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya dalam aspek perdagangan produk barang/jasa, karena munculnya berbagai masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual.(Munawaroh, 2006:23)

Salah satu kekayaan intelektual yang sangat berperan dalam dunia perdagangan adalah merek. Merek memiliki beberapa fungsi, bagi produsen merek berfungsi sebagai reputasi atas produk yang telah dihasilkannya. (Rafianti, 2013:1) Dalam dunia pemasaran merek sangat penting karena masyarakat seringkali mengaitkan kualitas/reputasi antar merek yang ada di pasaran. (Lindsey *et.al.*, 2011:131) Serta merek saat ini juga telah berkembang menjadi sarana periklanan yang juga memiliki nilai ekonomis yang dilindungi oleh hukum. (Permata, Ramli, & Utama, 2020:31) Atas fungsi-fungsi tersebut, pihak pemilik merek berusaha agar merek yang dihasilkannya dapat memberikan reputasi yang baik, sehingga berpengaruh kepada nilai ekonomis dari merek tersebut.

Apabila melihat kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek khususnya pada pasal 18, merek terkenal pada dasarnya telah memiliki pangsa pasar yang dikuasainya, volume penjualan yang tinggi, pendaftaran merek di negara lain, serta kriteria lainnya yang mendukung suatu merek dalam dikatakan sebagai merek terkenal. Dalam hal meningkatkan produksi penjualan dan reputasi yang dimilikinya, seringkali antar merek terkenal mengadakan kolaborasi yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atas pendapatan royalti merek, meningkatkan penjualan, serta menghasilkan pangsa pasar yang baru.(Boad, 1999, hal. 22) Kolaborasi yang terjadi antar merek terkenal berbentuk *co-branding* dilakukan melalui lisensi merek untuk jangka waktu tertentu. *Co-branding* merupakan kerjasama antara dua atau lebih merek yang telah memiliki pengakuan secara signifikan dari konsumen, yang mana kedua merek telah

memiliki ‘*brand*’ yang sangat kuat. (Pratama, Widjajanta, & Razati, 2017:11) Beberapa merek yang telah melakukan *co-branding* untuk menghasilkan produk tertentu pada faktanya menghasilkan penjualan yang maksimal, hal ini dikarenakan kedua merek terkenal yang mengadakan kolaborasi telah memiliki pangsa pasarnya masing-masing, sehingga minat konsumen terhadap produk *co-branding* yang bersifat edisi terbatas meningkat dan menyebabkan produk terjual habis dalam hitungan menit.

Popularitas dari penjualan produk *co-branding*, sayangnya dimanfaatkan oleh berbagai pelaku usaha yang menjualkan produk serupa tanpa seizin pemegang hak merek yang menggunakan *e-commerce* sebagai sarana penjualannya. Pelaku usaha menjual produk serupa dengan mengatasnamakan merek terkait, menjual dengan harga yang lebih murah dan memanfaatkan platform *e-commerce* sebagai sarana penjualannya. Pada faktanya pelanggaran merek yang marak terjadi diakibatkan karena sikap konsumtif masyarakat itu sendiri. (Budiman, 2019:4) Demikian pula dengan penjualan secara tanpa hak tersebut yang menarik perhatian konsumen padahal merek telah mengetahui mengenai keberadaan produk *co-branding* yang asli sehingga mengabaikan orisinalitas dari suatu produk. Dalam penelusuran yang dilakukan secara virtual pada salah satu *e-commerce* di Indonesia, penjualan produk *co-branding* secara tanpa hak yang mengatasnamakan kedua merek terkenal (Merek Dior & Merek Nike) tersebut telah terjual bahkan hingga ribuan produk. (Shopee Indonesia, n.d.) Penjualan yang dilakukan secara tanpa hak oleh pelaku usaha telah melanggar hak yang dimiliki oleh kedua merek terkenal, pasalnya dalam 1 (satu) kali transaksi penjualan, pelaku usaha tersebut telah merampas hak kedua merek terkenal sehingga mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat karena memanfaatkan popularitas dari kedua merek terkenal. Hal ini berakibat kepada kerugian bagi kedua merek terkenal yakni kerugian imaterial, yakni hak yang seharusnya dikuasainya secara sendiri.

Pada dasarnya pemaknaan merek terkenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini tidak dinyatakan secara eksplisit, namun dengan dimuatnya berbagai kriteria dari merek terkenal serta dimuatnya

berbagai peraturan untuk melindungi merek terkenal, telah memberikan gambaran bahwa merek terkenal dilindungi haknya di Indonesia. Selain itu secara khusus tidak adanya pernyataan mengenai pemalsuan produk *co-branding*, hal ini dikarenakan kedua merek terkenal yang haknya dilanggar dapat mengajukan upaya hukum terhadap tindakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak tersebut. Sehingga Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai peraturan perundang-undangan yang mengakui perlindungan terhadap merek, dapat dijadikan dasar hukum dalam melindungi permasalahan terkait. Selain itu *e-commerce* sebagai sarana penjualan yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menjual produk *co-branding* secara tanpa hak, telah termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi kekayaan intelektual yang berada dalam *e-commerce*.

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa adanya kesenjangan antara perbuatan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, perlindungan hukum atas kedua merek dipandang sangat penting, karena penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha pada *e-commerce* tidak hanya merugikan atau melanggar satu pihak merek saja, melainkan kedua merek terkenal yang sedang melakukan lisensi merek secara *co-branding*. Terhadap penelitian yang diangkat oleh penulis dalam membatasi ruang lingkup pada pembahasan materi dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa permasalahan yakni:

- a. Bagaimana kualifikasi perbuatan hukum terhadap penjualan produk *co-branding* tanpa seizin pemegang hak merek berdasarkan hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek terhadap penjualan produk *co-branding* tanpa seizin pemegang hak merek berdasarkan hukum positif Indonesia ?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha penjualan produk *co-branding* antar merek terkenal serta menentukan tindakan hukum

yang dapat dilakukan oleh merek terkenal yang haknya dilanggar oleh pelaku usaha penjualan produk *co-branding*. Sehingga penelitian ini dapat berguna dalam menjawab permasalahan serupa yang saat ini banyak terjadi karena kepopuleran produk *co-branding* yang dilakukan oleh merek terkenal.

Dalam menjawab rumusan masalah terhadap permasalahan yang diangkat akan dikaji secara hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan cara deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata dari objek yang akan diteliti dan selanjutnya akan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan (P & Cahyaningrum, 2019:12). Metode pendekatan yang digunakan ialah dengan yuridis normatif, yang berpacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku/hukum positif dengan objek penelitian yang berupa norma hukum, (Diantha, 2016:12) khususnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menganalisa dari hasil objek yang diteliti, penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai macam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya dalam menganalisa data dengan mengacu juga kepada berbagai sumber bahan, akan dianalisa secara yuridis kualitatif yang bermakna menganalisis data atas dasar hukum tanpa adanya rumus yang berupa angka namun berupa penggambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat dan dituangkan kedalam bentuk uraian. (Gunawati, 2015:53)

II. Pembahasan

A. Kualifikasi Perbuatan Hukum terhadap Penjualan Produk *co-branding* tanpa seizin pemegang Hak Merek

Praktik pemalsuan produk marak terjadi pada saat ini karena kepopuleran dari merek-merek tertentu dalam hal peredaran barang/jasa di masyarakat. Seperti halnya dengan penjualan produk *co-branding*, yang menghasilkan penjualan maksimal karena kepopuleran dari masing-masing merek. Kepopuleran penjualan produk *co-branding* menghasilkan produk yang

dikeluarkan cepat habis, karena tingginya minat orang untuk membeli produk tersebut. Hal ini akhirnya dijadikan peluang oleh beberapa pelaku usaha untuk menjual produk serupa dengan menggunakan desain produk yang serupa. Pemalsuan dilakukan dengan menjual produk yang serupa dengan produk *co-branding* asli, yang memiliki desain pada produk sama dengan produk asli. Selain itu pelaku usaha juga menjual dengan menggunakan nama produk serta nama merek, sebagai contoh: Disney x Gucci Flip Sandal; Nike Air Force 1 Low x Dior; Kaos Uniqlo x Kaws. Hal ini diperparah dengan dijualnya produk-produk yang mengatasnamakan produk *co-branding*, namun dengan desain pada produk yang beraneka ragam sehingga membuat adanya keliruan bahwa produk *co-branding* memiliki variasi produk serupa, padahal produk *co-branding* asli tidak memiliki varian serupa.

Pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari perbuatan pelanggaran terhadap merek. Perbuatan tersebut telah melanggar hak yang dimiliki oleh pihak lain, dengan kata lain pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya kualifikasi perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Hukum perdata mendefinisikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga mewajibkan pihak yang melanggar tersebut menanggung kerugian yang diderita pihak lain, hal ini termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Pasal 1365. Dari pengertian perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dapat diuraikan terdapat beberapa unsur perbuatan melawan hukum yakni adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, serta adanya sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan menimbulkan kerugian. (Oktaviani, 2016:228) Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum perdata tersebut hanya melahirkan bentuk ganti rugi, yang akan berpengaruh dalam tindakan hukum selanjutnya. (Sari, 2020:55)

Perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana didefinisikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasa disebut dengan

wederrechtelijk. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diartikan apabila perbuatan tersebut telah mengancam dan merugikan kepentingan umum. Unsur dalam perbuatan melawan hukum dalam pidana yakni perbuatan tersebut tegas dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan, perbuatan dilakukan tanpa adanya kewenangan dan kekuasaan dan perbuatan tersebut telah melanggar asas-asas yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. (Sari, 2020:55) Apabila unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi maka akan timbul berbagai macam jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk tindakan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Pelanggaran terhadap merek merupakan perbuatan yang melawan hukum, khususnya dalam bentuk *passing off*, yang bermakna pendomplengan atas reputasi (*good will*) yang dimiliki oleh pelaku usaha yang kemudian diambil oleh pelaku usaha lain untuk mendapatkan keuntungan atas nama baik atau reputasi tersebut. Dengan dilakukannya *passing off* akan menimbulkan kerugian oleh merek yang dilanggar haknya, yakni dapat menimbulkan kerugian atas penjualannya atau dapat juga mengakibatkan konsumen menghiraukan produk kualitas asli dan beralih kepada kualitas yang lebih rendah yakni produk asli. (Permata et al., 2020:59) Selain dari pada itu terhadap perbuatan pelanggaran merek secara *passing off* dapat mengakibatkan adanya kerugian materil maupun kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang akan dirasakan secara nyata dan dapat diperhitungkan jumlah besarannya, sedangkan kerugian imateril yang tidak dapat dirasakan secara langsung, sulit untuk dibuktikan serta tidak dapat hitung berdasarkan jumlah besarannya. Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual produk *co-branding* telah mendatangnya kerugian kepada kedua merek terkenal, karena haknya digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum dan kedua merek terkenal dapat mengajukan upaya hukum secara gugatan kerugian secara perdata kepada Pengadilan Niaga. Selain itu dengan beredarnya produk yang serupa dengan produk *co-branding* yang bersifat edisi terbatas, namun dengan penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha secara tanpa hak membuat anggapan baru bahwa

produk *co-branding* dapat dibeli kapan saja, karena pelaku usaha yang menjual secara tanpa hak menjual tanpa adanya periode tertentu.

Pemalsuan produk *co-branding* artinya telah melanggar kedua merek, mengingat *co-branding* dilakukan oleh kedua merek untuk menghasilkan produk tertentu. Hal ini akhirnya tidak mencapai tujuan dilakukannya lisensi merek, yakni salah satu pertimbangan pemberian lisensi merek adalah karena dapat memberikan keuntungan dalam hal nama yang semakin besar dan *good will* dari pemberi lisensi. (Kasenda, 2017:176) *Good will* sendiri memiliki makna yang luas, tidak hanya sebatas reputasi dari merek namun juga sebuah keunggulan baik dari nama, reputasi serta koneksi bisnis yang telah dibangun oleh suatu merek dengan waktu yang lama, sehingga *good will* menjadi unsur utama dalam pelanggaran merek secara *passing off*. (Permata et al., 2020:59)

Unsur dalam pelanggaran merek secara *passing off* terdiri atas adanya reputasi yang baik (*good will*) dari pemegang merek, adanya salah pengertian karena pendomplengan (*misrepresentation*), serta adanya kerugian yang timbul. (Nugroho, Santoso, & Mahmudah, 2016:15) Unsur/kualifikasi terkait dengan *good will* sangatlah penting, mengingat merek yang dilanggar haknya telah memiliki nama yang baik serta reputasi pada masyarakat luas. Dalam hal ini kolaborasi antar merek (*co-branding*) yang dilakukan dengan cara lisensi dilakukan untuk menciptakan nilai yang dapat saling memperkuat merek (Istiharini, 2006:116), sebagai contoh beberapa merek yang melakukan *co-branding* untuk menghasilkan produk tertentu misalnya *Louis Vuitton X Supreme*, *Vans X Marvel*, *Uniqlo X Disney*. Merek-merek yang mengadakan kolaborasi merupakan merek-merek yang telah memiliki citranya masing-masing khususnya dalam hal penjualan produk, hal ini terlihat bahwa merek-merek seperti Uniqlo, Disney, Nike merupakan merek-merek yang masuk ke dalam jajaran merek terbaik menurut Forbes, sebagai majalah bisnis yang setiap tahunnya menampilkan daftar perusahaan yang ternama dan memiliki daya tarik yang besar yang mengukur keunggulan merek berdasarkan penjualan, keuntungan, aset, serta nilai pasar. (Forbes, 2022) Sehingga sangat disayangkan,

merek-merek yang mengadakan kolaborasi secara *co-branding* dilanggar haknya oleh pihak lain secara melawan hukum.

Unsur/kualifikasi *passing off* lainnya adalah adanya salah pengertian karena pendomplengan serta adanya kerugian yang timbul oleh merek. Dalam hal ini popularitas dari kedua merek dengan mengeluarkan produk *co-branding* yang bersifat edisi terbatas (*limited edition*) membuat masyarakat beranggapan produk dapat dengan mudah ditemui di pasar yang lebih luas, yang dalam hal ini adalah beredarnya produk palsu dalam *e-commerce*. Produk *co-branding* yang bersifat edisi terbatas, hanya diedarkan untuk jangka waktu tertentu serta kuantitas produk yang tidak banyak. Dengan beredarnya produk *co-branding* palsu mengakibatkan beberapa masyarakat memilih untuk membeli produk palsu karena lebih mudah didapat, sehingga menimbulkan kerugian bagi merek asli.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan penjelasan mengenai pelanggaran merek secara *passing off*, namun tindakan tersebut bukan berarti dapat dibenarkan karena apabila melihat kepada berbagai pasal terkait, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk *co-branding* secara tanpa hak telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 21 Undang-undang Merek bahwa permohonan merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, sehingga siapapun tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut kecuali dengan seizin pemegang hak merek terkenal. Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Merek bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam penjualan yang dilakuakn dalam *e-commerce*, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 25 telah mengakui perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang termuat dalam media elektronik, dan akan dilindungi haknya oleh Undang-

undang yang terkait dengan kekayaan intelektual tersebut, yang dalam hal ini khususnya Undang-undang Merek.

Tindakan yang menggunakan hak merek milik pihak lain diatur dalam Undang-undang Merek dan dapat dilakukan baik secara pidana, perdata, administratif, atau arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 83 Undang-undang Merek termuat apabila pemilik merek terdaftar maupun penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menggunakan mereknya secara tanpa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ataupun penghentian perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut. Apabila secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dapat dilakukan apabila memiliki kualifikasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 83 Undang-undang Merek. Sedangkan secara pidana diatur di dalam Pasal 100 Undang-undang Merek bahwa, apabila ada pihak lain yang menggunakan merek secara tanpa hak dapat dikenakan pidana penjara dan/atau pidana denda.

B. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Merek Terhadap Penjualan Produk *co-branding* Tanpa Seizin Pemegang Hak Merek

Indonesia menganut sistem *first to file* dalam pendaftaran merek yang artinya siapa yang lebih dahulu mendaftarkan maka berhak menguasai merek tersebut. (Abdurahman, 2020:428) Hal ini juga termuat dalam Undang-undang Merek Pasal 3 bahwa hak atas merek akan diperoleh apabila merek tersebut telah terdaftar. Hak atas merek yang dimaksud adalah hak eksklusif yang berlaku dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Selama merek tersebut masih terdaftar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka negara akan melindungi merek tersebut baik secara preventif maupun represif. (Faradz, 2008:40) Pelindungan secara preventif dilakukan dengan mencegah apabila terjadinya kerugian bagi pemegang hak atas merek, sedangkan pelindungan secara represif dilakukan dengan memberikan tindakan hukum apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain sehingga

menimbulkan kerugian pemegang hak atas merek. (Wijaya & Wairocana, 2018:5) Pelindungan secara represif yang berupa tindakan hukum dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya termuat di dalam Undang-undang Merek. Tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila pemegang hak atas merek maupun penerima lisensi, dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata, pidana, administratif, maupun melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam fakta yang diangkat oleh penulis, pemalsuan produk *co-branding* oleh pelaku usaha yang menjual produk serupa di *e-commerce* telah melanggar ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 25. Sebagaimana yang termuat dalam pasal tersebut bahwa informasi elektronik yang termuat karya intelektual di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan secara khusus mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena kekayaan intelektual yang berada di dalam *e-commerce* tersebut ialah bagian dari merek.

Pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk *co-branding* secara tanpa hak telah merugikan kedua belah pihak merek, baik yang merek yang memberikan lisensi maupun merek yang menerima lisensi. Atas hal tersebut, sesuai Undang-undang Merek baik pemegang hak atas merek maupun penerima lisensi dapat melakukan berbagai upaya hukum atas kerugian yang ditimbulkan, yaitu:

1. Upaya Hukum Perdata

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan baik berupa ganti rugi maupun penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut. (Wijaya & Wairocana, 2018, hal. 5) Hal ini termuat dalam Undang-undang Merek Pasal 83, gugatan dapat diajukan apabila terdapat pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek baik yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang/jasa yang sejenis. Dalam hal ini, gugatan tidak terbatas hanya

dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar/penerima lisensi namun juga dapat diajukan oleh merek terkenal, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 83 ayat (2). Gugatan yang diajukan terhadap adanya pelanggaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga dan terhadap putusan pengadilan hanya dapat diajukan dengan kasasi.

Pengajuan gugatan atas pelanggaran merek dapat berupa ganti rugi sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Merek, dalam hal ini ganti rugi memiliki beberapa kategori diantaranya: (Lasut, 2019:68)

a. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal diartikan sebagai pemberian kerugian berupa sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan;

b. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman yakni ganti rugi dengan jumlah yang besar yang lebih dari jumlah kerugian yang timbul. Dengan ganti rugi penghukuman ditujukan sebagai hukuman bagi pelaku pelanggaran;

c. Ganti rugi aktual

Ganti rugi aktual memiliki makna yang mirip dengan ganti rugi nominal, namun dalam ganti rugi aktual jumlah kerugian tertampak dengan jelas (aktual) berbeda dengan ganti rugi nominal yang jumlah kerugiannya tidak dapat dihitung.

2. Upaya Hukum Pidana

Upaya hukum secara pidana dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan pidana bagi pihak yang melanggar hak merek. Pada hukum pidana dikenal adanya istilah delik yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini delik terbagi atas delik biasa dan delik aduan. Delik biasa merupakan tindak pidana yang menghadirkan adanya ketidaknyamanan dalam masyarakat secara luas tanpa memerlukan adanya aduan dari pihak lain, sehingga pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan dari pihak yang dirugikan. (Amrani, 2018:349)

Pada dasarnya terhadap pelanggaran merek merupakan delik aduan sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Merek Pasal 103. Delik aduan bermakna harus adanya aduan dari pihak yang dirugikan, sehingga dapat dilakukan tindakan secara pidana. (Sinurat, Runtung, Suhaidi, & Mulyadi, 2014:13) Aparat penegak hukum tidak dapat memproses secara pidana apabila adanya tindakan pelanggaran merek sebelum adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini agar tindakan hukum terhadap pelanggaran merek dapat berjalan melalui hukum pidana, maka harus dilakukan aduan dengan bukti secara nyata adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pemegang hak merek. Upaya hukum pidana terhadap pelanggaran hak merek termuat dalam Undang-undang Merek Pasal 100 yaitu:

- a. Terhadap penggunaan merek pada keseluruhannya secara tanpa hak untuk barang/jasa sejenis dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.
- b. Terhadap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya secara tanpa hak untuk barang/jasa sejenis dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.
- c. Terhadap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya secara tanpa hak sehingga jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup maupun kematian manusia akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.

Terhadap upaya hukum yang dilakukan secara pidana dapat diajukan tuntutan pada Pengadilan Negeri dan dalam putusan yang telah diputuskan oleh hakim, dapat diajukan upaya banding hingga kasasi. Apabila melihat kepada ketentuan secara pidana dalam Undang-undang Merek, termuat bahwa sifat pidana yang ultimum remidium yakni sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum, karena hukuman yang diberikan tidak hanya sebatas materil saja melainkan dengan efek jera.

3. Upaya Hukum dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap merek dapat juga dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Merek Pasal 93. Dalam pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan tidak lagi memiliki hak untuk memproses perkara, namun hanya memiliki hak dalam hal eksekusi dari putusan arbitrase. (Karma & Artadi, 2018:7) Model arbitrase yang biasanya ditempuh dalam hal penyelesaian sengketa merek terkenal ialah arbitrase institutional. Arbitrase institutional dinilai lebih efektif dalam rangka menyelesaikan perselisihan merek terkenal karena dapat mencegah timbulnya kesulitan yang dialami oleh para pihak. (Kusuma & Sugam, 2020:15) Terhadap pelaksanaan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Upaya secara administratif juga dapat dilakukan dengan cara pembatalan pendaftaran merek seperti yang termuat dalam Pasal 76 Undang-undang Merek, bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan dengan alasan yang termuat dalam Pasal 20 maupun Pasal 21. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 21 bahwa perlindungan terhadap merek terkenal diakui keberadaannya, maka terhadap pihak lain yang menggunakan merek terkenal secara tanpa hak dapat mengajukan pembatalan merek oleh merek terkenal. Pembatalan merek yang dilakukan secara administratif dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pemilik merek terdaftar yang haknya dilanggar. Upaya pembatalan merek hanya dapat diajukan apabila merek yang melanggar hak pemilik merek lain telah melakukan pendaftaran merek, sehingga mereknya telah tercatat.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Penjualan produk *co-branding* tanpa seizin pemegang hak atas merek terkenal telah mendatangkan kerugian yang ditimbulkan oleh kedua

merek terkenal, baik penerima lisensi maupun pemberi lisensi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan memalsukan produk *co-branding* milik pihak lain adalah berbentuk *passing off*. *Passing off* sendiri belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, namun dengan menelaah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku usaha telah melanggar hak yang dimiliki oleh kedua pihak (penerima lisensi dan pemberi lisensi) serta telah melawan hukum. Dengan mengacu kepada Pasal 21 dan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Merek serta Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas merek milik pihak lain.

2. Terhadap tindakan penjualan produk *co-branding* yang dijual secara tanpa hak dan menggunakan *e-commerce* sebagai sarana penjualannya, kedua merek terkenal (penerima lisensi dan pemberi lisensi) berhak atas perlindungan hukum yang didasarkan kepada Pasal 83, Pasal 100, Pasal 76, Pasal 93 Undang-undang Merek serta Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dilakukan upaya hukum baik secara perdata, pidana, administratif, maupun arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

B. Saran

Diperlukan adanya tindakan dari berbagai sisi untuk menyempurnakan peraturan yang telah ada mengenai tindakan penjualan secara tanpa hak yang melanggar hak yang dimiliki oleh merek terkenal. Dalam hal mengurangi tindakan pemalsuan produk di Indonesia khususnya produk *co-branding*, diperlukan adanya pengawasan dari beberapa sisi baik oleh Pemerintah dalam hal peredaran produk yang beredar di Indonesia serta *e-commerce* sebagai sarana yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menjual produk *co-branding* secara tanpa hak, untuk melakukan selesi dalam hal produk-produk yang akan dijual oleh para pelaku usaha. Selain itu dalam

hal menjaga hak yang dimiliki oleh kedua merek terkenal, kedua merek terkenal perlu untuk mengajukan upaya hukum terhadap penjualan produk *co-branding* secara tanpa hak karena perlindungan merek di Indonesia bersifat delik aduan, yang bermakna harus dilaporkan oleh pemegang hak atas merek terkenal terkait

Daftar Pustaka

- Abdurahman, H. (2020). Asas First to File Principal dalam kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu. *Jurnal Hukum Aktualita*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6056>
- Amrani, H. (2018). Urgensi Perubahan Delik Biasa menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.347-362>
- Boad, B. (1999). *Co-Branding Opportunities and Benefits*. London: Palgrave Macmillan.
- Budhijanto, D. (2014). *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiman, C. R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-known*) di Indonesia. *Reformasi Hukum*, XXIII(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v23i1.54>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Faradz, H. (2008). Perlindungan Hak atas Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.27>
- Forbes. (2022). The Global 2000: 2022. Diambil 10 Juni 2022, dari Forbes website: <https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=11a934fc5ac0>
- Gunawati, A. (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumnus.
- Istiharini. (2006). Co-branding. *Bina Ekonomi*, 10(1). <https://doi.org/10.26593/be.v10i1.649.%25p>
- Karma, I. P. W., & Artadi, I. K. (2018). Arbitrase sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1). Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/36948>
- Kasenda, S. (2017). Perjanjian Lisensi antara Pemilik Hak Terdaftar dengan

- Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 5(9). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18355>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Kominfo ajak Masyarakat tingkatkan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual. Diambil 23 Desember 2021, dari Kominfo website: https://kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-%09ajak-masyarakat-%09tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita_satker
- Kusuma, I. A. S. D., & Sugam, I. D. G. D. (2020). Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 9(3). Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55302>
- Lasut, P. W. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Et Societatis*, 7(1). <https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22848>
- Lindsey, T. (et. al., & Pengantar, H. K. I. S. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Munawaroh, S. (2006). Peranan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, 6(1). <https://doi.org/10.35315/dinamik.v1i1.31>
- Nugroho, R. A., Santoso, B., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum bagi pemegang hak merek dagang terkenal asing (well-known mark) dari tindakan passing off (Studi Sengketa Kasus GS atas nama GS Yuasa Corporation). *Dipenogoro Law Journal*, 5(3). Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12378>
- Oktaviani, W. E. (2016). angung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat. *Reformasi Hukum*, XX(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v20iNo.%202.9>
- P, I. M. I., & Cahyaningrum, I. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Permata, R. R., Ramli, T. S., & Utama, B. (2020). *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Pratama, R., Widjajanta, B., & Razati, G. (2017). Co-branding dan Pengaruhnya

- terhadap Brand Image. *Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis Strategic*, 17(1). <https://doi.org/10.17509/strategic.v17i1.17531>
- Rafianti, L. (2013). Perkembangan Hukum Merek di Indonesia. *Fiat Justicia Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.364>
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*, XXIV(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.179>
- Ramli, M. A. (2004). *Cyberlaw dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Shopee Indonesia. (n.d.). Nike Air Force 1 Low x Dior. Diambil 3 April 2022, dari Shopee Indonesia website: https://shopee.co.id/Nike-Air-Force-1-Low-X-Dior-i.4398195.10814862134?sp_atk=63e06da2-cbd0-4cd5-
- Sinurat, A., Runtung, R., Suhaidi, S., & Mulyadi, M. (2014). Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pidana Pemalsuan Merek pasca berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *USU Law Journal*, 2(2). Diambil dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/7930>
- Sudjana. (2018). Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Veritas et Justitia*, 4(1). <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2915>
- Wijaya, K. Y. V., & Wairocana, I. G. N. (2018). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(10). Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40003>