



PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DALAM *E-COMMERCE*

Oleh:

Rifki Alfian, Farah Nur Alya, dan Citra Wulandari Edy Ningtias



PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DALAM *E-COMMERCE*

Oleh:

Rifki Alfian, Farah Nur Alya, dan Citra Wulandari Edy Ningtias

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat signifikan memberikan pengaruh terhadap seluruh lini kehidupan. Salah satu dampak yang kini sangat dirasakan adalah pada bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya, terbentuk sebuah lingkungan bisnis yang menggunakan sistem *platform*. *Platform* adalah sebuah situs yang digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronik, biasa dikenal dengan *e-commerce* yang sejalan dengan perkembangan teknologi, juga memberikan perubahan pada mekanisme bisnis konvensional.¹ Transaksi yang dalam mekanisme bisnis konvensional harus dilakukan secara tatap muka, dengan ekosistem bisnis berbasis *platform* telah berubah dengan hanya memanfaatkan jaringan internet.² Kemudahan yang ditawarkan dalam ekosistem bisnis dengan sistem *platform* membuat dunia industri berkembang dengan pesat. Sebab, segala informasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa adanya batasan.

Perubahan ekosistem bisnis inilah yang juga menjadi titik awal lahirnya ekonomi digital. Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott, merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, dimana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrument informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Saat itu, Tapscott berhasil menemukan beberapa sistem digital yaitu industri teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas dalam *e-commerce*, serta distribusi barang dan jasa

¹Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 9(1), 61.

²Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).

secara digital.³ *E-commerce* sebagai salah satu komponen ekonomi digital adalah tempat terjadinya transaksi bisnis secara elektronik sebagai bagian dari dunia industri. Perdagangan melalui *e-commerce* dianggap lebih memberikan dampak yang positif terhadap dunia bisnis karena dengan transaksi secara elektronik, jangkauan untuk memasarkan suatu produk menjadi lebih luas.⁴

Perdagangan barang dan/atau jasa saat ini kerap kali bersinggungan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atas ciptaan atau temuannya yang memiliki nilai ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud adalah bahwa hanya pemegang hak yang berhak untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Sementara, nilai ekonomi yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual berkaitan dengan dunia bisnis. Dimana, pemegang hak berhak menikmati royalti atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Jenis Hak Kekayaan Intelektual meliputi, hak cipta, paten, rahasia dagang, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan hak merek.

Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat 34 aduan mengenai pelanggaran merek. Berdasarkan catatan tersebut, jumlah pengaduan terhadap pelanggaran merek adalah yang terbanyak jika dibandingkan dengan pelanggaran kekayaan intelektual lainnya, dimana aduan pelanggaran hak cipta sebanyak 7 aduan, paten 2 aduan, dan desain industri 4 aduan.⁵ Dalam kenyataannya, perkembangan *platform e-commerce* yang terjadi kini selain memberikan pengaruh yang positif terhadap efisiensi dan efektivitas dalam perdagangan, juga sekaligus menjadi ancaman yang nyata bagi pemegang merek. Semakin banyak pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah *e-commerce* juga meningkatkan kemungkinan terjadi pelanggaran hak merek yang lebih banyak.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, terdapat definisi merek, yang dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

³ Ahmad Budi Setiawan, *Op.cit* hlm 63

⁴ Niru Anita Sinaga, Muhammad Ferdian, *Loc. cit* hlm 77

⁵ Novellno, A. (2020). Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham. Teknologi. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>. Diakses pada 10 Desember 2022

tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang mendefinisikan merek sebagai berikut:

*“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”.*⁶

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa merek menjadi identitas yang membedakan antara suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya. Fungsi merek sebagai daya pembeda dianggap sangat penting, sebab terdapat banyak produk yang beredar di masyarakat terkadang terdapat kesamaan atau kemiripan merek yang digunakan dengan merek yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat merugikan pihak merek yang telah terdaftar.⁷ Selain menjadi pembeda, merek juga menentukan jaminan kualitas serta citra barang dan/atau jasa dalam perdagangan yang sangat berguna untuk pemasaran. Inilah yang menjadi alasan setiap produk dari produsen yang berbeda harus memiliki merek yang berbeda.

Penggunaan merek yang sama dilakukan oleh para pelaku usaha di *e-commerce* dengan tujuan membonceng reputasi merek-merek yang telah terkenal. Kesuksesan suatu merek dalam membangun reputasi melalui produk yang dikeluarkannya seringkali menjadi godaan bagi pihak lain untuk melakukan *passing off* dengan itikad buruk secara melawan hukum serta etika bisnis.⁸ *Passing off* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, kesusilaan, dan hukum dengan tujuan membonceng reputasi merek atau perusahaan pihak lain, sehingga *passing off* dikenal dengan istilah pemboncengan reputasi.⁹ Pemboncengan reputasi dari suatu merek terkenal sangat sering terjadi di *e-commerce*. Banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produk menggunakan suatu merek terkenal seolah-olah produk tersebut adalah produk keluaran asli dari suatu merek terkenal dengan harga yang sangat jauh dari harga asli produk tersebut. Perbuatan pemboncengan

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷ Sudjatmiko, A. (2010). Prinsip hukum penyelesaian pelanggaran *passing off* dalam hukum merek. *Yuridika*, 25(1), hal. 53

⁸ Aurora Quintina, Syafaruddin, dan Elvi Zahara. Loc. cit hlm 11

⁹ Pentakosta, K. (2020). Tindakan *Passing Off* Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), hal. 2

reputasi dilakukan dengan melawan hukum untuk menyesatkan konsumen inilah yang disebut sebagai *passing off*.

Pelaku usaha yang melakukan *passing off* di *e-commerce* tidak perlu susah payah untuk membangun pasar atas produk yang dijual, sebab merek yang diboncengi reputasinya sudah memiliki pasar yang baik. *Passing off* biasa dilakukan terhadap merek-merek yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas produknya. Ini juga kemudian menyebabkan banyak pelaku usaha mengambil jalan pintas dengan melakukan *passing off* agar produk yang dijual lebih cepat laku sehingga memberikan keuntungan finansial. 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 seperti Merek Dior & Merek Nike tersebut telah terjual bahkan hingga ribuan produk. Penjualan yang dilakukan secara tanpa hak oleh pelaku usaha telah melanggar hak yang dimiliki oleh kedua merek terkenal tersebut 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.¹⁰

Tidak mengherankan apabila tindakan *passing off* banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Sebab, salah satu yang menjadi pertimbangan seseorang membeli atau menggunakan suatu produk adalah karena mereknya. Suatu merek dianggap memiliki produk yang tidak diragukan kualitasnya, misalnya dari bahan yang digunakan, cara pembuatan khusus, hingga edisi yang terbatas meskipun harus dibeli dengan harga yang terbilang mahal.

Perbuatan *passing off* ini tentu saja merugikan bagi pemegang merek yang asli. Pemegang merek bisa saja kehilangan pasar serta reputasi yang selama ini dibangun. *Passing off* juga bisa menyebabkan suatu merek kehilangan konsumen yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap pemegang merek sangat diperlukan agar masyarakat tidak tertipu dengan siasat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan *passing off* atas suatu merek tertentu. Hal ini juga diperlukan untuk

¹⁰ Budhijanto, D., & Rafianti, L. (2022). Aspek Hukum Penjualan Produk Co-branding pada Loka Pasar (E-commerce) tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia. Reformasi Hukum, 26(1), hal. 82

menjaga hak-hak yang dimiliki pemegang asli dari suatu merek atas hak kekayaan intelektualnya, sehingga orisinalitas dari suatu produk tetap terjaga.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan *passing off* di Indonesia?; dan
2. Bagaimana pertanggungjawaban *e-commerce* terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan *passing off*?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang *Passing off* di Indonesia yang Marak Terjadi Saat Ini

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sangat berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil studi Google, Temasek, Bain & Company pada tahun 2021. Menunjukkan bahwa nilai investasi ekonomi digital Indonesia sepanjang Q1-2021 sebesar 4,7 miliar USD dan telah melampaui nilai tertinggi selama empat tahun terakhir. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapura.¹¹ Namun, perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga dibarengi dengan semakin ketatnya persaingan bisnis dalam ekonomi digital yang mengakibatkan timbulnya persaingan curang yang dilakukan oleh para pelaku bisnis digital. Salah satu bentuk dari persaingan curang adalah *passing off*. Di Indonesia sendiri regulasi yang mengatur tentang persaingan curang diatur dalam buku II tentang kejahatan pasal 382 bis yang berbunyi :

Barangsiapa melakukan sesuatu untuk menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan tujuan untuk membangun atau bersaing besarkan hasil perdagangannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena hukuman curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan denda sebanyak-banyaknya Rp 13.500,-, jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu yang merugikan bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.¹²

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dikatakan melakukan perbuatan curang ketika telah melakukan perbuatan menipu yang memperdaya orang tertentu atau khalayak masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dalam

¹¹ KOMINFO, P. (2022). Menko Airlangga: Ekonomi Digital di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41127/menko-airlangga-ekonomi-digital-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/0/berita>. Diakses pada 26 september 2022

¹² Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

perdagangan atau perusahaannya yang mengakibatkan kerugian bagi saingannya.

Seperti yang telah penulis kemukakan dalam paragraf sebelumnya bahwa salah satu bentuk dari persaingan curang adalah *Passing off*. *Passing off* dikatakan sebagai persaingan curang karena dalam *passing off* seseorang mencoba mendapatkan keuntungan dengan segala macam cara dan dalih yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.¹³ Di Indonesia sendiri tindakan *passing off* sudah dikenal sejak lama. Selain itu di Negara-negara *Anglo Saxon law* seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain perbuatan pemboncengan reputasi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*) dalam praktik persaingan curang (*unfair competition*) dalam perdagangan atau perniagaan.¹⁴

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan *passing off* bila memenuhi tiga unsur seperti penggugat harus mempunyai reputasi, Adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh atau terjadi kebingungan dalam memilih produk yang diinginkan, dan terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat.¹⁵

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai *passing off* terdapat dalam UU MIG. Namun, belum diatur secara jelas mengenai *passing off* itu sendiri seperti pedoman apa yang harus dibuktikan pemilik merek terkenal untuk mengajukan gugatan *passing off*.¹⁶ Perbuatan *Passing off* merupakan perbuatan melanggar

¹³ Sunny, D. S. (2015). Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk yang Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

¹⁴ Aurora Quintina, Syafaruddin dan Elvi Zahara, Op. cit hlm 11

¹⁵ David Earl Lindsey, & dkk. (2006). Hak kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar (p. 343). Asian Law group.

¹⁶ FAHMI, S. N. *Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang Action of Passing off Toward Trademark* (Doctoral dissertation).

hak kekayaan intelektual yakni hak atas merek. Hak atas merek sendiri diatur dalam pasal 1 angka 5 UU MIG yang berbunyi:

*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*¹⁷

Berdasarkan pasal tersebut hak atas merek suatu produk dapat digunakan untuk keperluan pribadi ataupun dapat digunakan oleh pihak lain dengan ketentuan pemilik hak atas merek tersebut memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain tersebut untuk menggunakan merek mereka dengan perjanjian tertulis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun ketika ada pelaku yang menggunakan merek orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut dapat dikenakan pasal pelanggaran hak merek yang diatur dalam Pasal 100 ayat 1 UU MIG yang berbunyi:¹⁸

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).

Dari penjelasan pasal 100 ayat (1) UU MIG dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan merek orang lain tanpa hak untuk digunakan dalam perdagangan memiliki efek pidana namun masih banyak pelaku bisnis yang berbuat curang dengan berbuat *passing off*.

Perbuatan *passing off* dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan diartikan sebagai delik yang hanya bisa dituntut ketika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus *passing off* hanya pihak yang memiliki merek yang merasa dirugikan yang dapat melakukan pengaduan padahal dalam prakteknya konsumen juga mendapatkan kerugian baik materil maupun immateril yang seharusnya masyarakat umum pun juga dapat melakukan pengaduan karena kerugian yang dideritanya.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹⁸ *Ibid.*

B. Pertanggungjawaban *E-commerce* terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Tindakan *Passing Off*

Istilah *passing off* dalam literatur hukum Indonesia sebenarnya tidak memberikan gambaran spesifik, dimana undang-undang merek dan indikasi geografis belum merinci ciri-ciri dari syarat merek terkenal tersebut dimana belum ada petunjuk terhadap fakta-fakta yang perlu diperlihatkan yang punya merek terkenal guna membuktikan bahwa mereknya memang telah terkenal. Itulah salah satu sebab *passing off* biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak jujur terhadap merek ternama dengan tujuan agar dapat dikenal sebagaimana prestasi atau rekam jejak dari merek yang terkenal tersebut. Kondisi tersebut berdampak negatif, serta merugikan bagi individu atau kelompok pemilik merek yang sudah terkenal lebih awal.

Berbagai upaya hukum yang diberikan kepada pemilik merek dari *passing off* yaitu dimana semakin masifnya kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam bisnis *e-commerce* khususnya *passing off*, maka sangat diperlukan tindakan tegas pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga terkait atau institusi penegak hukum harus bertindak tegas untuk melindungi bisnis *e-commerce* dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tentunya sesuai aturan-aturan hukum atau undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran bisnis *e-commerce*.¹⁹ Suatu merek dapat dilindungi secara hukum dari setiap pelanggaran atau perbuatan curang jika merek tersebut telah terdaftar di DJKI. Adapun, terkait dengan Mekanisme Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU MIG yang menyatakan bahwa :

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Kemudian, pada ayat (2) terkait hal-hal apa saja yang dicantumkan yaitu berupa.²⁰

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

¹⁹ Julianti, L., & Septiovita, E. (2017). Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku USAha Akibat Tindakan Passing Off Terhadap Hak Merek Dagang Dalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia. None, 7(1), 73000.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan / atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan / atau jenis jasa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip *first to file* atau sistem pendaftaran konstitutif dalam pendaftaran mereknya. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pendaftar pertama dari suatu merek. Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak terdaftar, tidak akan mendapat perlindungan hukum sehingga pemilik merek yang telah terdaftar berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas perbuatan pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak. Untuk itu, dalam Pasal 21 Ayat (1) UU MIG diatur penolakan permohonan pendaftaran merek atas merek yang sama pada dasarnya atas seluruh terhadap merek yang terdaftar atau yang sudah dikenal umum dengan produk yang sama.

Selain itu, dalam Surat Edaran Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengatur mengenai langkah yang dapat dilakukan oleh pemilik merek atas tindakan *passing off* dalam *e-commerce*. Dalam surat tersebut dijelaskan mengenai kewajiban *e-commerce* sebagai penyedia layanan dalam mengantisipasi atau menindaklanjuti tindakan yang melanggar kekayaan intelektual, dalam hal ini kewajiban Penyedia Platform UGC (*user generated content*) meliputi:²¹

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

Selain itu, kerjasama dengan *e-commerce* sebagai penyedia layanan untuk menghentikan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang terjadi di *marketplace*. Hal ini disambut baik oleh tiga *marketplace* di Indonesia, yaitu Shopee Indonesia, Bukalapak, dan Tokopedia dengan melakukan identifikasi

²¹ Utomo, B. L. P., Sudaryat, S., & Suryamah, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace. *Wajah Hukum*, 5(1), 70-76.

produk secara detail, serta memberikan pemahaman bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk tidak menjual atau membeli produk palsu. Shopee dan Tokopedia juga telah menggandeng Kepolisian Republik Indonesia yang tergabung dalam Satgas Penindakan Pelanggaran Kekayaan Intelektual untuk melakukan investigasi lebih lanjut jika produk palsu tersebut dinilai dapat membahayakan masyarakat. Tidak hanya itu, DJKI juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika dan telah menutup 456 situs yang dianggap melanggar kekayaan intelektual sejak 2018.²²

Para penegak hukum tidak perlu ragu untuk memberantas kejahatan-kejahatan *passing off* ini karena sudah di *back up* dengan payung hukum yang ada di Indonesia. Dengan sikap tegas para penegak hukum yang dilandasi dengan sikap jujur dan profesional, perbuatan *passing off* dalam *e-commerce*, lambat laun akan menurun sehingga bisnis ini bisa berjalan dengan baik dan dapat menjadi penggerak roda ekonomi di Indonesia untuk tumbuh lebih baik lagi sesuai harapan masyarakat dan pemerintah.

²² Admin. (2021). DJKI Apresiasi Upaya Marketplace Hentikan Peredaran Barang Palsu dan Pembajakan di Platform Digital. Dgip.go.id. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-apresiasi-upaya-marketplace-hentikan-peredaran-barang-palsu-dan-pembajakan-di-platform-digital?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>. Diakses pada 14 Oktober 2022

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seiring perkembangan teknologi dan informasi dengan terciptanya ekosistem bisnis berbasis platform kerap kali bersinggungan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Pelanggaran merek berupa tindakan *passing off* adalah salah satu pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di *e-commerce*. *Passing off* merupakan tindakan pelaku usaha dengan membonceng reputasi suatu merek pada produknya, sehingga seolah-olah produk tersebut adalah keluaran dari merek yang dibonceng reputasinya. Suatu perbuatan termasuk *passing off* jika memenuhi tiga unsur, yaitu merek memiliki reputasi, terjadi misrepresentasi, dan terjadi kerugian bagi suatu merek. Untuk itu, *passing off* dikategorikan sebagai perbuatan curang yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 382 bis. Pengaturan rigid mengenai *passing off* juga diatur dalam Pasal 100 ayat 1 UU MIG.
2. Suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum apabila telah terdaftar di DJKI yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU MIG. Kemudian, Surat Edaran Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengatur mengenai langkah yang dapat dilakukan oleh pemilik merek atas tindakan *passing off* dalam *e-commerce*. DJKI dan Kemenkumham juga telah bekerjasama dengan tiga *e-commerce* untuk menanggulangi pelanggaran kekayaan intelektual.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa seharusnya delik yang mengatur mengenai *passing off* adalah delik umum, bukan delik aduan karena *passing off* tidak hanya merugikan dari merek yang dibonceng reputasinya, tetapi juga merugikan konsumen yang tertipu oleh perbuatan *passing off*. Untuk itu, apabila delik perbuatan *passing off* menjadi delik umum, maka penegak hukum harus aktif untuk melindungi pemilik merek terdaftar dari pelanggaran hak. Sehingga praktik *passing off* ini dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

REGULASI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

TESIS

FAHMI, S. N. *Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang Action of Passing off Toward Trademark* (Doctoral dissertation)..

SKRIPSI

Dio Shafreeza Sunn, “Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk Yang Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)” (Skripsi Program Sarjana, Universitas Airlanga, 2015)

BUKU

David Earl Lindsey, & dkk. (2006). *Hak kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (p. 343). Asian Law group.

JURNAL

- Budhijanto, D., & Rafianti, L. (2022). Aspek Hukum Penjualan Produk Co-branding pada Loka Pasar (E-commerce) tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 26(1), 79-97.
- Julianti, L., & Septiovita, E. (2017). Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku USAha Akibat Tindakan Passing Off Terhadap Hak Merek Dagang Dalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia. *None*, 7(1), 73000.
- Pentakosta, K. (2020). Tindakan Passing Off Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 1-10.
- Quintina, A., Syafaruddin, S., & Zahara, E. (2009). Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum. *JURNAL MERCATORIA*, 2(1), 9-25.
- Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61.

- Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sudjarmiko, A. (2010). Prinsip hukum penyelesaian pelanggaran passing off dalam hukum merek. *Yuridika*, 25(1), 51-69.
- Utomo, B. L. P., Sudaryat, S., & Suryamah, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace. *Wajah Hukum*, 5(1), 70-76.

INTERNET

- Admin. (2021). *DJKI Apresiasi Upaya Marketplace Hentikan Peredaran Barang Palsu dan Pembajakan di Platform Digital*. Dgip.go.id. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-apresiasi-upaya-marketplace-hentikan-peredaran-barang-palsu-dan-pembajakan-di-platform-digital?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>
- KOMINFO, P. (2022). *Menko Airlangga: Ekonomi Digital di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41127/menko-airlangga-ekonomi-digital-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/0/berita>
- Novellno, A. (2020). *Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham*. Teknologi. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>.