

## **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP DILUSI MEREK PADA *PLATFORM E-COMMERCE***

Shabrina Ummi Fitria  :  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
Email: [shabrinauf@students.unnes.ac.id](mailto:shabrinauf@students.unnes.ac.id)

### **Abstrak**

Pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan, termasuk pada aspek perdagangan. Salah satu tantangan yang terjadi pada perdagangan melalui sistem elektronik adalah permasalahan terkait pelanggaran merek yang terjadi melalui *platform e-commerce* yaitu penjualan barang dilusi merek terkenal. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi merek terkenal atas adanya permasalahan tersebut dan pertanggungjawaban hukum pihak penyedia *platform e-commerce* sebagai bentuk pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam mengawasi permasalahan dilusi merek pada *platform e-commerce*. Sumber data yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum dengan teknik sinkronisasi bahan hukum Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi merek terkenal terhadap praktik dilusi merek melalui *platform e-commerce* di Amerika Serikat dan Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan, baik dalam perlindungan hukum preventif, maupun represif. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi merek terkenal diatur secara normatif pada peraturan perundang-undangan, sedangkan di Amerika Serikat selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga diatur dalam putusan pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan terkait dilusi merek di Indonesia masih diatur secara implisit, belum secara spesifik sebagaimana pengaturan perundang-undangan di Amerika Serikat. Sedangkan pada pertanggungjawaban hukum PPMSE antara



Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan batasan tanggung jawab hukum penyedia *platform e-commerce* selaku pihak PPMSE.

## KATA KUNCI

Merek Terkenal, Dilusi Merek, Platform E-Commerce

## Pendahuluan

Dewasa ini, kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan beragam mengakibatkan semakin banyaknya ide dan inovasi yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam mencukupi kebutuhannya, termasuk inovasi pada sektor perdagangan, yang pada mulanya berkembang secara konvensional, saat ini sudah berkembang lebih masif lagi melalui transaksi elektronik atau yang dapat disebut *Electronic Commerce (e-commerce)*. Hal tersebut didukung oleh laporan Kemenkominfo pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik (*e-commerce*) masih menjadi sektor terbesar sebagai penyumbang ekonomi digital di Indonesia sebesar 75% terhadap Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia. Keterkaitan *e-commerce* dengan perkembangan teknologi yang erat, memicu ide-ide kreatif untuk menciptakan terobosan baru dalam cara melakukan bisnis. Meskipun demikian, informasi pada saat ini memiliki makna dualitas, di satu sisi menjadi peluang untuk menawarkan manfaat dan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi disisi lain juga dapat menjadi 'lahan basah' bagi perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya yaitu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Efektivitas perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual di Indonesia dapat dinilai masih kurang. Hal ini didukung oleh adanya data yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) pada Special 301 Report, yang dirilis pada 26 April 2023, yang menyatakan

bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang berstatus Priority Watch List (PWL). Bahkan Indonesia masih konsisten secara berturut-turut menyandang status tersebut sejak tahun 2018. Melalui laporan tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia masih cukup masif, mulai dari pelanggaran hak cipta, paten, desain industri, termasuk juga dengan pelanggaran merek dagang. Merek dagang (trademark) sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi. (Fathur Roji: 2023:310)

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap praktik pelanggaran merek tersebut, sebenarnya sudah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dilakukan secara preventif dan represif. Akan tetapi, pengaturan mengenai dilusi merek di Indonesia hanya sekadar konsep dilusi merek yang diatur secara implisit pada pasal 21 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang pada dasarnya bertujuan agar konsumen tidak bingung, keliru, atau tertipu mengenai sumber barang yang dijual. Namun pada konsep dilusi merek, konsumen dibingungkan karena mereka berpikir merek yang sudah terkenal sebelumnya telah diperluas ke jenis lain yang tidak berhubungan dengan merek yang sudah terkenal sebelumnya. Meskipun demikian, praktik dilusi merek cukup berbahaya bagi barang tidak sejenis, karena apabila praktik tersebut terus-menerus dilakukan, maka hal tersebut akan berdampak besar bagi merek terkenal yang semakin-lama akan semakin kabur.

Adanya praktik dilusi merek juga merambah melalui transaksi jual beli secara elektronik melalui platform e-commerce misalnya dalam bentuk parodi merek terkenal (brand parody). Melalui platform e-commerce, jangkauan transaksi jual beli menjadi lebih luas dan masif. Masifnya praktik dilusi merek terhadap merek terkenal mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak merek dan mengancam stabilitas industri kekayaan intelektual. Sedangkan hingga saat ini pengaturan dilusi merek di Indonesia

ketentuan mengenai dilusi merek belum diatur secara khusus. Maraknya fenomena praktik dilusi merek dalam transaksi jual beli elektronik merupakan suatu bentuk permasalahan hukum yang lahir akibat berkembangnya teknologi dan informasi, sehingga dibutuhkan pendekatan-pendekatan progresif yang tidak hanya didasarkan pada suatu pelanggaran merek berdasar persamaan pada keseluruhan/persamaan pada pokoknya, serta mempertimbangkan aspek hukum dan teknologi untuk dapat memahami, menganalisis dan memberikan jawaban yang solutif atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum merek terkenal terhadap tindakan dilusi merek melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) ?
- 2) Bagaimana tanggung jawab Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam mengawasi praktik dilusi merek pada *platform e-commerce*?

## Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode tersebut merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan melalui penelitian hukum kepustakaan berdasar data sekunder atau bahan-bahan pustaka<sup>5</sup>. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana penelitian ini melingkupi penelitian yang menelaah, menggambarkan, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Sebagai dasar dalam suatu penelitian, bahan hukum yang digunakan pada penelitian normatif berupa bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengambilan data berupa studi pustaka, dengan cara mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan penulisan penelitian, baik berupa peraturan perundang-

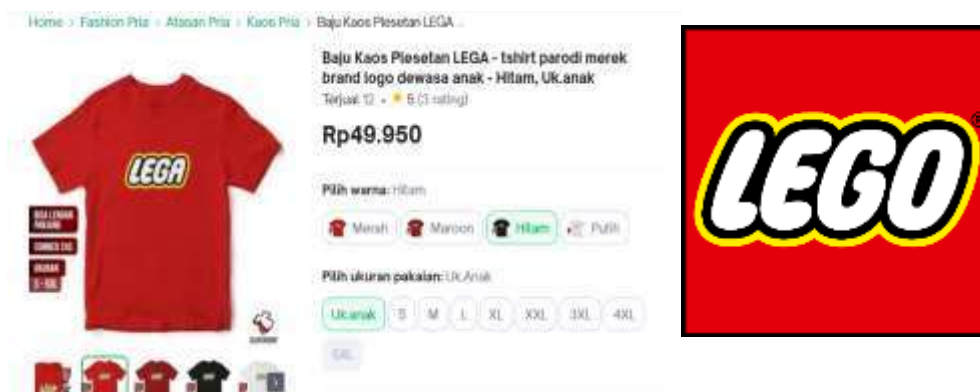
undangan, putusan-putusan pengadilan, serta regulasi dan norma-norma yang terkait di Masyarakat, jurnal, buku, sumber media, serta dokumen-dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Teknik validitas data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sinkronisasi bahan hukum dengan menggunakan analisis preskriptif analitis digunakan untuk menemukan kecocokan antara fakta hukum dan peristiwa hukum.

## Hasil dan Pembahasan

### **Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Praktik Dilusi Merek Melalui E-Commerce**

Di Indonesia, jenis *e-commerce* yang sering menjadi wadah terjadinya suatu pelanggaran merek yaitu pada jenis *Customer to Customer* (C2C) dengan melalui situs *marketplace* berbasis UGC (*User Generated Content*) merupakan salah satu jenis *platform e-commerce* yang memiliki banyak peminat oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan dari suatu *marketplace* tersebut sudah familiar di kalangan masyarakat <sup>6</sup>. Berdasarkan data Similarweb, pada kuartal I tahun 2023, Shopee merupakan *platform e-commerce* yang paling banyak diminati disusul dengan Tokopedia dan Lazada<sup>7</sup>. Ketiga *platform e-commerce* tersebut merupakan jenis *marketplace* berbentuk UGC dengan jenis C2C (*Customer to Customer*). Beberapa diantaranya menjadi target praktik dilusi merek melalui peredaran barang yang menggunakan desain merek terkenal sebagai parodi untuk barang yang dijual oleh pelaku usaha (*brand parody*). Merek terkenal sebagai objek parodi suatu barang yang dijual bukan hanya sekadar untuk lelucon belaka, melainkan juga berdampak pada penurunan reputasi dari merek terkenal tersebut. Beredarnya barang dengan dilusi merek yang dijual pada *platform e-commerce* di Indonesia, tidak lepas dari strategi pemasaran pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen agar membeli barang yang mereka tawarkan. Praktik dilusi merek yang sering dijumpai pada *platform e-commerce* biasanya terdapat pada suatu desain pakaian, dimana desain yang digunakan di pakaian tersebut merupakan

parodi dari suatu merek terkenal (*Brand Parody*). Praktik dilusi merek dalam hal ini tidak menimbulkan kebingungan terhadap konsumen (*likelihood of confusion*) karena antara merek pelesetan yang digunakan pada desain pakaian dan merek terkenal memiliki persamaan, tetapi tidak saling berkompetisi antara satu sama lain <sup>8</sup>. Meskipun demikian, tidak jarang konsumen yang tetap membeli barang karena dinilai memiliki nilai humor bagi beberapa orang, padahal secara tidak langsung barang tersebut telah mengikis keunikan (*distinctiveness*) dari suatu merek terkenal yang menjadi objek pelesetan dalam desain barang tersebut melalui praktik dilusi merek.



**Gambar 3.1 Dilusi terhadap merek terkenal “Lego” pada platform e-commerce Tokopedia**

Di Indonesia, adanya parodi merek dapat ditinjau dari beberapa prinsip, yaitu melalui prinsip first to file, prinsip daya pembeda, prinsip persamaan pada pokoknya, dan prinsip itikad tidak baik<sup>9</sup>. Adanya penjualan barang parodi merek terkenal pada platform e-commerce tersebut, apabila ditinjau dari prinsip dilusi merek termasuk dalam kategori *dilution by tarnishment* (perusakan), karena penggunaan merek terkenal tanpa izin dalam konteks parodi yang bertentangan dengan reputasi dari suatu merek terkenal, sehingga mencemari reputasi dari suatu merek terkenal yang disebabkan dari identifikasi barang yang tidak sejenis, *dilution by tarnishment* (perusakan), menyebabkan pudarnya kualitas pembeda dari suatu merek terkenal tersebut. Meskipun tidak menyebabkan

kebingungan terhadap konsumen (*unlikelihood of confusion*), tindakan dilusi merek dapat menyebabkan kerugian secara immateriil, seperti terkikisnya reputasi merek terkenal, lunturnya keunikan dan kualitas khas (*distinctiveness*) dari suatu merek terkenal, magnetism komersial merek, dan bahkan dapat menyebabkan penyalahgunaan *value branding* dari suatu merek.

Pada dasarnya, prinsip dilusi merek telah diatur di Indonesia, tetapi masih secara implisit yaitu pada pasal 21 ayat (1) huruf c UU 20/2016. Oleh sebab itu, konsep dilusi merek masih belum sepenuhnya familiar di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap merek dapat diberikan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Selain itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap merek bukan hanya melindungi pemegang merek dari perbuatan melawan hukum tanpa izin dari pihak lain, melainkan juga dapat melindungi konsumen dari potensi kerugian yang dapat disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas suatu barang dan atau jasa<sup>11</sup>. Secara normatif, di Indonesia perlindungan hukum bagi merek diatur dalam UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan merek, seperti *Trademark Law Treaty (TLT)*, *WIPO Agreement*, *TRIPs Agreement*, *Paris Convention*, *Protokol Madrid* dan lainnya. Sedangkan perlindungan hukum bagi merek terkenal terhadap tindakan dilusi merek melalui platform *e-commerce* diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Perdagangan dan UU ITE serta beberapa peraturan turunannya.

Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap adanya praktik dilusi merek pada platform *e-commerce* adalah melalui permohonan pendaftaran merek dan pengawasan terhadap penggunaan merek agar suatu merek dapat dilindungi dari tindakan pelanggaran merek. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya perlindungan merek bersifat teritorial, sehingga merek terkenal yang sudah melakukan promosi dan investasi di berbagai penjuru dunia perlu untuk segera mendaftarkan mereknya di negara terkait

agar dapat terlindungi oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, proses permohonan pendaftaran merek menganut prinsip first to file, sehingga dibutuhkan pendaftaran merek untuk memperoleh hak eksklusif bagi suatu merek sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 UU MIG 2016. Suatu merek terkenal (well-known marks) dalam jalur pendaftarannya, suatu merek terkenal memiliki hak prioritas sebagai wujud dari prinsip national treatment yang diatur dalam TRIPs Agreement yang merujuk pada Konvensi Paris. Hak prioritas yang dimaksudkan dalam hal ini berkaitan erat dengan permohonan pendaftaran merek, sehingga nantinya setiap orang yang mengajukan permohonan pendaftaran untuk perlindungan merek yang masih dalam ruang lingkup negara anggota Konvensi Paris, wajib menggunakan hak prioritas untuk suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dalam Pasal 9 dan 10 UU 20/2016. Sedangkan di Amerika Serikat, perlindungan hukum preventif diberikan kepada pemilik merek melalui prinsip first in time equals first in right, yaitu ketika pemilik merek menggunakan mereknya secara komersial di wilayah tertentu untuk melakukan kegiatan perdagangan pertama kali. Selain itu, diberlakukan juga prinsip teritorial (territoriality principle), yaitu penggunaan merek hanya diprioritaskan hanya di wilayah Amerika Serikat saja, bukan di dunia. Berdasarkan Trademark Dilution Revision Act of 2006, terdapat akibat hukum sebagai bentuk perlawanan yang menyebabkan dilusi terhadap suatu merek terkenal, yaitu melalui opposition of registration dan cancellation of registration.

Upaya perlindungan hukum represif pada hakikatnya diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang termuat dalam hukum positif yang berlaku dengan berupa sanksi hukum, baik secara perdata, maupun pidana. Dalam UU 20/2016, konsekuensi dalam ketentuan perdata dilakukan dengan melalui ganti kerugian atau dengan penghentian segala perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai dengan Pasal 76, 77, 83, dan 84 UU 20/2016. Sedangkan konsekuensi dalam ketentuan pidana dilakukan dengan melalui tuntutan pidana melalui

aparatus penegak hukum sesuai dengan Pasal 100 dan 102 UU 20/2016. Selain itu, perlindungan hukum represif juga dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa non-litigasi atau dengan kata lain melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU 20/2016. Dalam UU Perdagangan dan PP 80/2019 ditegaskan bahwa pada intinya, kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik berkewajiban untuk memberikan data dan atau informasi yang lengkap, benar, jelas, dan jujur serta terdapat sanksi pidana apabila pelaku usaha melakukan hal sebaliknya. Oleh sebab itu, apabila terdapat pihak yang melakukan perdagangan terhadap barang dan atau jasa hasil pelanggaran merek, termasuk dilusi merek, maka pihak yang memperdagangkan barang tersebut dapat diberlakukan ketentuan dalam pengaturan tersebut. Sedangkan dalam UU ITE, PP 71/2019, Perkominfo 5/2020, dan SE Kominfo 5/2016 pada intinya menjelaskan bahwa suatu transaksi elektronik harus didasarkan pada asas kehati-hatian, asas itikad baik, dan asas kehati-hatian, sehingga apabila terdapat informasi dan atau dokumen elektronik yang dilarang, termasuk yang mengandung unsur pelanggaran kekayaan intelektual, maka dapat diberlakukan notice and takedown procedure.

Sedangkan di Amerika Serikat, dilusi merek, baik *dilution by blurring* (pengaburan), maupun *dilution by tarnishment* (pencemaran) terhadap suatu merek terkenal harus mendapatkan ganti kerugian atas terjadinya hal tersebut. Dalam dilusi merek, beban pembuktian penggugat yang mengajukan gugatan dilusi merek harus dapat membuktikan bahwa merek miliknya adalah merek terkenal dan reputasi mereknya menjadi kabur atau tercemar yang diakibatkan dari tindakan dilusi tersebut, melalui *testing by blurring* dan *testing by tarnishment* sesuai dengan Article 43 (c) (2) (B) Trademark Dilution Revision Act of 2006. (Bedi&Reibstein) Selain itu, di Amerika Serikat juga terdapat 2 (dua) regulator yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang terjadi di e-commerce, yakni Federal Trade Commission ("FTC") dan Federal Communication Commissions ("FCC").

FTC bertanggung jawab atas perlindungan konsumen atas perdagangan, termasuk perdagangan melalui transaksi elektronik pada platform e-commerce. Sedangkan FCC merupakan regulator federal yang bertanggung jawab atas akses internet di Amerika Serikat.

**Tanggung Jawab Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Dalam Mengawasi Praktik Dilusi Merek Pada *Platform E-Commerce***

Berkembangnya era perdagangan bebas tidak lepas dari risiko terjadinya pelanggaran merek. Sebagai salah satu aspek yang berperan penting dalam dunia bisnis, merek memerlukan perlindungan hukum. Meskipun masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli melalui platform e-commerce, tetapi juga beriringan dengan risiko terjadinya tindakan pelanggaran merek termasuk dilusi merek. Di Indonesia, penjualan barang dengan dilusi merek yang terjadi melalui platform e-commerce, salah satunya yaitu berupa penjualan pakaian dengan menyisipkan parodi dari suatu merek terkenal dengan maksud untuk menarik minat konsumen. Tindakan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh pihak pedagang yang menjual produk tersebut, bukan penyedia platform e-commerce. Oleh sebab itu, diperlukan tanggung jawab dari PPMSE atau penyedia platform e-commerce untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran merek yang dilakukan melalui platform e-commerce, termasuk tindakan dilusi merek.

Pengawasan kegiatan perdagangan dari tindakan-tindakan yang melanggar merek, termasuk dilusi merek yang dalam hal ini yaitu melalui pertanggungjawaban dari pihak PPMSE atau yang selanjutnya disebut sebagai pihak penyedia platform e-commerce untuk menjaga kualitas dari platform e-commerce miliknya tersebut. Penyedia platform e-commerce bertanggung jawab apabila terdapat pihak yang dirugikan atas buruknya kualitas dari platform e-commerce miliknya tersebut. Meskipun telah menempuh upaya mitigasi, terdapat batasan pertanggungjawaban bagi penyedia platform e-commerce atas adanya tindakan dilusi merek, hal ini disebabkan karena sulitnya menjamin konten yang diunggah oleh para

pengguna platform e-commerce apakah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak melanggar ketentuan yang ada. Batasan tersebut dapat disebut sebagai “safe harbour policy”. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya penjualan barang dengan dilusi yang beredar luas pada platform e-commerce

Di Indonesia, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan pengawasan kegiatan perdagangan melalui tanggung jawab penyedia platform e-commerce, Kemenkominfo selaku pemerintah, memberlakukan ketentuan untuk memberikan batas-batas tanggung jawab pihak penyedia platform e-commerce melalui kebijakan “safe harbour policy”, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi penyedia platform e-commerce dari pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum yang terjadi pada platform e-commerce miliknya, yang dalam hal ini yaitu adanya konten yang termasuk dalam kategori data yang dilarang oleh perundang-undangan, termasuk dilusi merek terhadap suatu merek terkenal sesuai dengan UU MIG 2016. Tindakan dilusi merek terhadap merek terkenal melalui platform e-commerce selain diatur dalam UU MIG 2016, UU ITE, UU Perdagangan, PP 80/2019, pengaturan terkait pengawasan perdagangan dalam dilusi merek melalui platform e-commerce pada Permendag 50/2020 yang kemudian diubah dengan Permendag 31/2023.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyedia platform e-commerce, dalam hal terjadinya tindakan dilusi merek melalui platform e-commerce tidak bertanggung jawab penuh, baik terhadap barang dengan dilusi merek yang dijual oleh pedagang (merchant) pada platform e-commerce, maupun kerugian yang dialami atas adanya tindakan dilusi merek melalui platform e-commerce. Meskipun demikian, penyedia platform e-commerce harus terlebih dahulu melakukan upaya-upaya untuk meminimalisasi terjadinya tindakan yang melanggar hukum, yaitu dengan memastikan konten dan memberikan “subscription information” sebagai bentuk pengawasan. Kemudian apabila terdapat

konten informasi yang bersifat ilegal atau barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk barang dengan dilusi merek, maka pihak penyedia platform e-commerce harus dengan tanggap menghapus link dari produk tersebut (notice and takedown procedure). Selain itu, apabila pihak penyedia platform e-commerce tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perkominfo 5/2020, maka dapat dilakukan tuntutan secara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UU MIG 2016.

Di Amerika Serikat, Pelanggaran merek secara tidak langsung (indirect infringement) tidak didefinisikan dengan jelas pada peraturan hukum merek Amerika Serikat, yaitu The Lanham Act. Meskipun demikian, sebagai negara yang menganut sistem hukum common law, Amerika Serikat dapat berpedoman putusan pengadilan sebagai rujukan dalam permasalahan ini. Adanya doktrin indirect liability atau secondary liability yang berasal dari The Common Law of Torts dapat digunakan terhadap segala pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk merek. Beberapa putusan pengadilan yang dapat dijadikan rujukan atas adanya tindakan dilusi merek pada platform e-commerce diantaranya yaitu pada kasus antara Tiffany (NJ) melawan ebay, Inc.

Berdasarkan putusan pengadilan dari kasus antara Tiffany (NJ) melawan eBay, Inc dapat diketahui bahwa eBay selaku pihak penyedia platform e-commerce tidak bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran merek secara tidak langsung (contributory infringement). Oleh sebab itu, adanya doktrin secondary liability menjadikan putusan dari kasus antara Tiffany melawan eBay sebagai suatu standar terhadap pertanggungjawaban pihak penyedia platform e-commerce terhadap adanya tindakan pelanggaran merek, dimana pihak penyedia platform e-commerce tidak berkewajiban penuh atas tindakan tersebut, yang dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas dalam platform e-commerce tersebut. Akan tetapi, pihak penyedia platform e-commerce perlu untuk memberlakukan prosedur pelaporan bagi para pemilik merek

untuk melaporkan suatu konten atau produk yang melanggar merek, termasuk dilusi merek. Serangkaian prosedur pelaporan tersebut biasa dikenal dengan sebutan “Notice and Takedown Procedure”.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Dilusi Merek Pada *Platform E-Commerce* Di Indonesia Dan Amerika Serikat” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal atas adanya tindakan dilusi merek pada *platform e-commerce*, baik di Indonesia, maupun di Amerika Serikat telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terkenal dimaksudkan untuk memberikan keadilan (*justice*) bagi pemilik merek, karena merek pada dasarnya dihasilkan dari suatu kreativitas intelektual manusia yang mengandung nilai moral dan ekonomis. Selain itu, suatu merek terkenal juga telah memiliki reputasi tinggi secara luas, sehingga perlu dilindungi dari adanya tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian bagi merek tersebut. Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan diantaranya yaitu melalui *notice and takedown procedure*, gugatan perdata, dan/atau tuntutan pidana.
2. Bahwa tanggung jawab Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam mengawasi fenomena dilusi merek pada *platform e-commerce*, baik di Amerika Serikat, maupun di Indonesia telah mengatur batasan pertanggungjawaban pihak penyedia *platform e-commerce* sebagai pihak yang melakukan pelanggaran tidak langsung (*indirect liability*). Mengenai tanggung jawab pihak penyedia *platform e-commerce* di Indonesia diatur dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan di Amerika Serikat diatur melalui putusan pengadilan (*case law*).

## Daftar Pustaka

- Arteja, H. (2020). Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu Di Platform Marketplace (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 777–800.
- Barkatullah, Abdul Halim (2019) *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Hikam Media Utama Barnes, Dworkin and Richards. 2015. *Law for Business Vol 12. International Edition*. New York, United States: McGraw Hill Education .
- Burham Panawa (2021) “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, hlm. 177
- Citrawinda, Cita. 2020. *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Dinwoodie, Graeme B. 2014. *Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape*. *Columbia Journal Of Law & The Arts*.
- GoodStats. (2023.). E-Commerce Paling Banyak Dikunjungi Sepanjang 2023. <https://goodstats.id/infographic/e-commerce-paling-banyak-dikunjungi-sepanjang-2023-aVFg5> <diakses pada 2 April 2024>
- Kathleen, Goofberlet. (2006). The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Prospective Changes To Dilution Definitio, Claim Analyses and Standard of Harm. *Journal of High Technology Law*, 6(12), 250-279
- Kawa, A., & Wałęsiak, M. (2019). Marketplace As A Key Actor In E-Commerce Value Networks. *LogForum*, 15(4), 521-529.

- Kominfo, P. (2023). Bisnis *E-Commerce* Semakin Gurih. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32999/business-e-commerce-makin-gurih/o/artikel> <diakses pada 6 Maret 2024>.
- Levin, Elizabeth K. 2009. A Safe Harbor For Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability After TIFFANY V. EBAY. *Barkeley Technology Law Journal*, Vol. 24, No. 1.
- Nugraha, A. Y. (2019). *Penerapan Prinsip Trademark Dilution Terkait Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Produk Pakaian Brand Parody (Studi Kasus Toko Pakaian Di Kota Malang Dan Kota Jakarta Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Permata, R. R., safiranita, tasya, & Utama, B. (2019). Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 1–20.
- Putri. (2023). USTR's 2023 assessment on Intellectual Property Rights. Diakses Pada 15 Februari 2024 <Retrieved from <https://www.integrity-indonesia.com/blog/2023/05/30/ustrs-2023-assessment-on-intellectual-property-rights-7-countries-on-the-priority-watch-list/>>
- Roji, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 2(2), 309–319.
- Saunders, K. & G. Berger-Walliser. 2011. The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe. *Northwestern Journal of International Law & Business*.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 2003. Jakarta: Raja Grafindo

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

None

### **ACKNOWLEDGMENT**

Penulis teramat menyadari bahwasanya karya ini tidak terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari beberapa pihak. Pada halaman ini penulis mengahaturkan terimakasih sebesar-sebesarnya kepada:

1. Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, bantuan, ilmu, motivasi, dan dukungannya dengan penuh kesabaran sertas enantiasa memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H., dan Wasipiah, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan pengarahan dan kritik serta koreksi konstruktif.

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : April 20, 2024

Revised : August 17, 2024

Accepted : October 25, 2024

Published : November 15, 2024