



## Studi Komparasi Perlindungan Merek Terkenal dalam Metaverse Berdasarkan Hukum Merek Indonesia dan Amerika Serikat

*Comparative Study of the Protection of Famous Trademark in Metaverse Based on Indonesian and American Trademark Law*

<sup>1)</sup> Raisya Hasna Desiani, <sup>2)</sup> Rika Ratna Permata, <sup>3)</sup> Enni Soerjati Priowirjanto

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [raisya19003@mail.unpad.ac.id](mailto:raisya19003@mail.unpad.ac.id), <sup>2)</sup> [rika.ratna@unpad.ac.id](mailto:rika.ratna@unpad.ac.id), <sup>3)</sup> [enni@unpad.ac.id](mailto:enni@unpad.ac.id)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Raisya Hasna Desiani

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1141

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sudah tidak dapat dipungkiri kembali. Kini teknologi sudah terus berkembang sehingga menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk perkembangan teknologi terkini adalah hadirnya Metaverse di tengah-tengah masyarakat. Merek-merek terkenal dan ternama pun kini berlomba-lomba memasuki dunia Metaverse untuk memasarkan produknya. Sayangnya, pelanggaran merek terkenal masih marak terjadi tidak di dunia nyata namun di dunia siber pun dialami oleh merek terkenal. Umumnya pelanggaran yang terjadi bersifat merusak reputasi merek terkenal di mata masyarakat, di mana hal ini tercerminkan melalui kasus Nike v StockX. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum merek Indonesia dan Amerika Serikat atas perlindungan sebuah merek terkenal di Metaverse beserta sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang menggunakan merek terkenal tanpa izin dalam Metaverse. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif yang dimana peneliti akan mengutip data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan merek terkenal di Indonesia dan Amerika Serikat di mana Indonesia belum secara eksplisit dan menyeluruh memberikan perlindungan terhadap merek terkenal layaknya Amerika Serikat yang sudah memberikan perlindungan eksplisit dan menyeluruh terhadap merek terkenal.

**Kata Kunci:** Dilusi, Merek Terkenal, Metaverse, Passing off

### ABSTRACT

*The development of technology, information and communication cannot be denied. Now technology continues to develop, making it part of everyday life. One form of the latest technological development is the presence of the Metaverse in society. Famous trademarks are now competing to enter the world of Metaverse to market their products. Unfortunately, violations of famous trademarks are still common, not only in the real world but in the cyber world, they are also experienced by famous trademarks. Generally, the violations that occur are detrimental to the reputation of famous trademarks in the eyes of the public, which is reflected in the Nike v StockX case. This research aims to determine the comparison of Indonesian and United States trademark law regarding the protection of a famous trademark in the Metaverse along with the legal sanctions that can be given to parties who use a famous trademark without permission in the Metaverse. The research method used in this research is the Normative*

*Juridical Method where the researcher will quote secondary data such as statutory regulations, scientific journals, and legal books. The research results show that there is a difference between the protection of famous trademark in Indonesia and the United States, where Indonesia has not provided explicit and comprehensive protection for famous trademark unlike the United States, which has provided explicit and comprehensive protection for famous trademarks.*

**Keywords:** *Dilution, Famous Trademark, Metaverse, Passing off*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sudah tidak dapat dipungkiri kembali. Kini teknologi sudah terus berkembang sehingga menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Masifnya penggunaan internet dan teknologi telah menghapus batas-batas di dunia dan menghasilkan dunia yang tanpa batas (*borderless*) yang menghasilkan perubahan sosial secara signifikan dan cepat (A. M. Ramli, 2004). Salah satu bentuk dari perkembangan terkini teknologi saat ini adalah hadirnya Metaverse di tengah-tengah masyarakat.

Matthew Ball memberikan deskripsi Metaverse sebagai jaringan virtual tiga dimensi yang hidup dan berskala besar yang dapat dialami secara sinkron dan terus menerus oleh jumlah pengguna yang tidak terbatas dengan kehadiran individu dan kontinuitas data seperti identitas, riwayat sejarah, hak, objek, kontak, dan informasi pembayaran (Ball, 2022). Metaverse sendiri merupakan tempat di mana seseorang dapat berinteraksi langsung dengan barang virtual sekaligus mengumpulkan informasi. Kehadiran Metaverse bertujuan untuk mengintegrasikan dunia tiga dimensi ke dalam kehidupan di dunia nyata, di mana manusia dapat saling berinteraksi di berbagai bidang. Mengingat prinsip Metaverse yang merupakan ruang tiga dimensi, pengguna Metaverse harus diwakili oleh avatar. Avatar merupakan wujud representasi digital seseorang yang dibuat oleh pengguna untuk mewakili dirinya di dalam ruang Metaverse (Davis et al., 2009). Pembuatan avatar merupakan tiket untuk memasuki dunia Metaverse.

Peristilahan Metaverse memang baru dikenal beberapa waktu belakangan ini, namun bila ditarik dari sejarahnya istilah Metaverse pertama kali diperkenalkan melalui novel fiksi sains berjudul "Snow Crash" karya Neal Stephenson yang diterbitkan di tahun 1992. Berdasarkan isi novel, Metaverse adalah koleksi virtual dan *augmented reality* yang berpusat di sekitar "jalur" panjang yang dapat dilalui individu sebagai avatar dan diakses melalui kacamata dan komputer. Pengguna terminal publik disajikan sebagai avatar hitam putih kabur, sedangkan terminal pribadi disajikan dalam warna dan detail penuh.

Sayangnya sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai penggunaan Metaverse. Akan tetapi apabila ditinjau kembali, penggunaan Metaverse di Indonesia dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang memberikan kepastian hukum (Fauzan & Priowirjanto, 2023). Selain UU ITE, Metaverse pun tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) (Ambarwati, 2022). Seperti halnya Indonesia, negara Amerika Serikat diketahui juga belum memiliki regulasi khusus yang mengatur Metaverse.

Perluasan dunia maya akan terjadi di bidang yang terutama ditentukan oleh hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, hak publisitas, dan hak kekayaan digital terkait dengan NFT dan *smart contract* (Garon, 2022). Amerika Serikat memiliki *Digital Millennium Act* (selanjutnya disebut “DMCA”) yang bertujuan untuk mengkodifikasi hak-hak pemegang hak cipta di dunia digital (Cobia, 2009).

NFT adalah representasi digital dari suatu aset yang dapat diperdagangkan melalui mata uang digital dan dikodekan dalam *smart contract* yang merupakan rantai kode yang disimpan dalam buku besar terdesentralisasi di *blockchain* (Meyns & Dalipi, 2022). NFT bersifat unik dan tidak dapat ditukarkan (*non-fungible*) yang membuatnya cocok untuk mengidentifikasi sesuatu atau seseorang dengan cara yang unik (Meyns & Dalipi, 2022). Sebagai jenis aset kripto yang unik, NFT biasanya digunakan di area seperti barang koleksi, seni, *game*, gambar digital, video, audio, serta aset *offline* non-digital lainnya. Setiap aktivitas atau transaksi terkait NFT, seperti membuat, ‘*minting*’, pembelian atau penjualan, terdaftar di *blockchain* dan NFT *Marketplace* berfungsi sebagai *platform* untuk memfasilitasi transaksi NFT (Safitri, 2022). NFT awalnya merupakan bagian dari *blockchain* Ethereum, tetapi saat ini semakin banyak *blockchain* yang membuat versi NFT mereka sendiri (Lestari & Torbeni, 2022).

Penggunaan konsep Metaverse sebenarnya sudah familiar dari *game* yang bersifat *open world*, dimana pemain memasuki dunia pemain lain untuk berinteraksi satu sama lain (T. Ramli et al., 2022). Metaverse menyediakan tempat dimana masyarakat dapat berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas secara praktis, termasuk berbisnis. Keberadaan teknologi Metaverse dan hadirnya *game-game* yang dikandungnya, serta volume bisnis yang besar, menunjukkan hadirnya merek di dunia Metaverse.

Perkembangan Metaverse yang signifikan dan masif mendorong berbagai merek-merek terkenal untuk memasuki dunia Metaverse. Berbagai merek terkenal pun saling berkompetisi untuk meluncurkan produk-produknya di Metaverse melalui pembuatan NFT produknya. Hal ini tercerminkan dari berbagai merek seperti Nike, Balenciaga, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Gucci, Adidas, dan Prada yang mulai memasuki Metaverse. Perusahaan-perusahaan ini pun telah mengakui bahwa memasuki Web3 dan Metaverse merupakan gerakan paling giat yang dilakukan oleh industri *fashion* dan ritel, baik secara finansial maupun non-finansial. Pernyataan ini dibuktikan dengan Nike yang merilis koleksi sepatu NFT OF1 pertamanya yang berhasil terjual lebih dari 55.000 kotak dengan 30.000 pembeli unik. Satu NFT *sneakers* Nike tersebut dihargai \$19,82 atau sekitar Rp300.000 yang dari penjualannya berhasil meraup pendapatan lebih dari \$1 juta atau setara dengan Rp14,9 miliar melalui *platform* Web3 mereka bernama SWOOSH.

Masuknya merek-merek ke dalam dunia Metaverse mengindikasikan diperlukannya adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap merek-merek tersebut, khususnya merek terkenal. Merek terkenal adalah merek yang dikenal luas lintas negara, mempunyai reputasi yang tinggi, serta mempunyai daya tarik dan daya sugestif yang tinggi sehingga mempunyai nilai yang tinggi (Mayana & Santika, 2021). Agar sebuah merek mendapatkan citra yang baik dan dikenal masyarakat luas, dibutuhkan proses panjang yang membutuhkan kerja keras dan pengembangan yang tidak mudah. Pencapaian citra dan *goodwill* yang dihasilkan oleh merek merupakan nilai tambah bagi setiap produk yang menawarkan daya jual lebih tinggi dibandingkan produk lainnya.

Besarnya minat dan pengetahuan masyarakat atas sebuah merek terkenal seringkali mendorong berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar hak eksklusif pemegang merek terkenal. Umumnya, pelanggaran yang terjadi bersifat merusak reputasi sebuah merek terkenal di masyarakat dengan pelanggaran yang secara umum terjadi adalah *passing off* dan dilusi sebuah merek.

---

*Passing off* adalah keadaan dimana seorang pedagang membuat bingung atau menipu konsumen dengan cara menaruh merek pesaingnya dalam barang atau jasa yang ditawarkan sehingga konsumen tersebut membeli barang atau jasa miliknya yang dilabeli merek tersebut (LaFrance, 2011). *Passing off* terjadi ketika adanya sebuah nama baik atau reputasi (*goodwill*) yang dimiliki seorang pelaku usaha diambil oleh pelaku usaha lain untuk mendapatkan keuntungan dari nama baik atau reputasi tersebut (Rika Ratna Permata, 2021). Sedangkan dilusi terjadi ketika dua perusahaan menggunakan merek yang sangat mirip atau bahkan identik namun tidak terjadi kebingungan dalam konsumen mengenai sumber merek tersebut (Beebe et al., 2019). Sekalipun dilusi tidak membingungkan, hal ini tetap berpotensi menyebabkan penurunan nilai penjualan atau bahkan hilang sama sekali jika banyak pihak menggunakan merek yang sama dengan satu merek yang mempunyai nilai jual tinggi (*selling power*), bahkan ketika merek-merek tersebut tidak bersaing satu sama lainnya.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap merek terkenal tidak terjadi secara fisik saja di dunia nyata. Dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat, kini berbagai pelanggaran pun terjadi di dunia digital. Hal ini terbukti pada kasus terbaru Nike v. StockX dimana StockX sebagai perusahaan *reseller* sepatu, barang elektronik, dan tas mewah menjual NFT *sneakers* Nike tanpa seizin Nike di ranah Metaverse. Tanpa seizin dari Nike, StockX melakukan "*minting*" NFT yang berisikan produk-produk milik Nike yang dijual dengan harga sangat tinggi melampaui harga barang fisik. Selain itu, Nike sudah menjual produk digitalnya sendiri berupa NFT *sneakers* Cryptokicks dengan mengakuisisi studio digital RTFKT untuk meluncurkan NFT tersebut. Dalam surat gugatannya Nike menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh StockX telah mencederai reputasi merek Nike terhadap masyarakat dan berpotensi menimbulkan kebingungan bagi konsumen, terlebih sudah banyak konsumen yang menyangka NFT yang dijual oleh StockX adalah bagian dari Nike.

Berkaca dari kasus tersebut, maka diperlukan adanya kepastian hukum yang melindungi hak eksklusif sebuah merek terkenal di Metaverse. Atas argumen yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka timbul dua permasalahan hukum sebagai bahan analisis penulisan penelitian ini, yaitu: bagaimana pengaturan penggunaan hak merek terkenal di Metaverse berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat dan sanksi hukum apakah yang dapat diberikan kepada pihak yang menggunakan merek terkenal tanpa izin dalam penggunaannya di Metaverse menurut hukum di Indonesia dan Amerika Serikat?.

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang difokuskan kepada kaidah-kaidah atau asas-asas, hukum sebagai norma atau kaidah yang memiliki sumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan tujuan memperoleh sebuah uraian atau gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis, bertujuan untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan yang terkait dengan penelitian.

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

---

Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan *Lanham Act*. Data hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, doktrin-doktrin, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Sedangkan data hukum tersier diambil dari contoh kasus, ensiklopedia, dan laman internet yang dapat dijadikan sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi kian mendorong berbagai produsen untuk terus berpacu dengan perkembangan teknologi demi memasarkan produk-produknya. Berbagai upaya pun ditempuh, salah satunya dengan merek memasuki dunia Metaverse. Dalam dunia Metaverse, merek umumnya berupa NFT dengan tujuan pemasaran barang digital di dunia Metaverse demi menarik minat masyarakat.

NFT merupakan token digital yang didukung oleh *blockchain*. Token adalah sebuah konsep yang sudah dikenal yang berarti representasi dari sesuatu yang unik (Oliveira et al., 2018). Di dunia *blockchain*, token telah menjadi barang pilihan untuk mewakili aset, utilitas, atau mengklaim kepemilikan atas sesuatu yang terkait dengan proyek *blockchain* tertentu.

*Blockchain* merupakan “buku besar yang hidup” secara digital yang terus bertambah besar setiap penggunaannya. *Blockchain* adalah buku besar atau basis data yang didistribusikan, dibagikan ke seluruh jaringan komputer publik atau pribadi. Setiap node komputer dalam jaringan menyimpan salinan buku besar, sehingga tidak ada satu titik kegagalan pun (Ma & Huang, 2022). Semua informasi dienkripsi secara matematis dan ditambahkan sebagai “blok” baru ke rantai catatan sejarah. Berbagai protokol konsensus digunakan untuk memvalidasi blok baru dengan peserta lain sebelum dapat ditambahkan ke dalam rantai (*chain*). Hal ini dilakukan untuk mencegah penipuan atau pengeluaran ganda tanpa memerlukan otoritas pusat.

Selain teknologi *blockchain*, NFT pun menggunakan teknologi lainnya seperti *smart contract*. Secara sederhana, *smart contract* adalah perangkat lunak (*software*) yang dapat “secara otomatis mengeksekusi, memverifikasi, dan menegakkan kinerja” transaksi (seperti mengeluarkan pembayaran) yang dipicu oleh peristiwa (seperti menerima barang). Selain itu, *smart contract* berbeda dari kontrak elektronik karena “perjanjian sebenarnya diotomatisasi dan tertanam dalam kode komputer, bukan kata-kata”.

NFT telah menarik berbagai minat dan perhatian masyarakat dewasa ini. Terlebih, setelah sebuah seniman bernama Beeple menjual NFT ciptaannya di Christie’s seharga \$69,3 juta di Bulan Maret 2021, (Riegelhaupt, 2021) pertumbuhan pasar NFT pun semakin pesat. NFT semakin menarik perhatian setelah mantan CEO Twitter Jack Dorsey menjual *tweet* pertamanya di pasar NFT seharga \$2,5 juta (Brown Sr et al., 2022).

Berbagai merek besar dan ternama pun turut andil dalam pertumbuhan besar NFT di Metaverse. Pada Bulan Mei 2021, rumah mode kreatif Gucci menjadi merek terkenal pertama yang mengeluarkan NFT dengan meluncurkan “*Gucci Garden Experience*” di Roblox untuk merayakan visi kreatif rumah mode tersebut yang telah dikunjungi oleh lebih dari 20 juta Pengguna Roblox (Marr, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa NFT telah menjadi bagian dari aset digital Metaverse dan penggunaannya telah membawa berbagai merek terkenal masuk ke dunia Metaverse.

Aspek reputasi merupakan aspek pembeda yang dimiliki oleh sebuah merek terkenal dengan merek biasa. Aspek reputasi ini bersifat sangat atraktif baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Bagi masyarakat, aspek reputasi dapat dijadikan jaminan atas sebuah kualitas dari barang dan/atau jasa



yang diberikan oleh merek tertentu, sedangkan bagi perusahaan aspek reputasi menjadi cerminan bagi perusahaan itu sendiri yang menunjukkan kualitas manajemen dan dapat mendompleng pemasaran produk yang dipasarkannya.

Perlindungan merek terkenal sudah seharusnya diberikan secara khusus dan menyeluruh, mengingat untuk sebuah merek mencapai reputasi tertentu dibutuhkan upaya yang panjang dan tidak mudah. Pemberian hak eksklusif terhadap sebuah merek perlu diberikan terhadap merek terkenal. Hak eksklusif merupakan pemberian hak dari negara terhadap pemilik merek untuk menggunakan mereknya secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemilik merek atas jerih payahnya menciptakan sebuah merek, sebab proses penciptaan sebuah merek bukanlah pekerjaan yang mudah. Pemberian hak eksklusif pun memungkinkan pemilik merek untuk melarang penggunaan merek miliknya tanpa izin dan secara melawan hukum.

Sejauh ini, Indonesia belum memiliki perlindungan hukum secara eksplisit mengenai merek terkenal, namun dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut “UU MIG”) diatur bahwa pendaftaran merek akan ditolak apabila memiliki kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terkenal baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b memberikan kriteria merek terkenal di mana sebuah merek dikatakan terkenal dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia, dan bukti pendaftaran yang dimaksud di beberapa negara. Pengadilan Niaga pun dapat memerintahkan lembaga mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan terkenal atau tidaknya sebuah merek. Selain penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut “Permenkumham 67/2016”) melalui Pasal 18 ayat (3) memberikan kriteria tambahan atas sebuah merek terkenal yaitu volume penjualan dari sebuah barang dan/atau jasa di bawah merek tersebut, kekuatan pangsa pasar yang dimiliki oleh merek tersebut, jangkauan geografis, serta intensitas promosi dari sebuah merek terkenal. Keberadaan penjelasan-penjelasan tersebut telah menunjukkan upaya perlindungan merek terkenal di Indonesia meskipun belum secara eksplisit diberikan definisi mengenai merek terkenal itu sendiri.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat sudah secara eksplisit melindungi merek terkenal melalui pendefinisian sebuah merek terkenal di dalam undang-undangnya. Melalui Pasal 43(c)(2), 15 U.S.C § 1225(c) *Lanham Act* memberikan definisi merek terkenal sebagai sebuah merek yang dikenali secara luas oleh masyarakat publik Amerika Serikat sebagai penunjukan sumber barang atau jasa dari pemilik merek. Penjelasan tersebut menunjukkan aspek reputasi sebuah merek terkenal menjadi pembeda antara merek terkenal dengan merek biasa, dan aspek reputasi menjadi kunci utama dari sebuah merek terkenal. Aspek reputasi menjadi hal penting bagi merek terkenal sebab tanpa aspek reputasi dan pengetahuan substantif masyarakat publik terhadap suatu merek, maka merek tersebut tidak bisa dikatakan merek terkenal. Lebih lanjut, pasal tersebut pun memberikan kriteria merek terkenal sebagai berikut:

- a. Durasi, cakupan, dan jangkauan geografis dari iklan dan publisitas merek, baik yang diiklankan atau dipublikasikan oleh pemilik atau pihak ketiga.
  - b. Jumlah, volume, dan jangkauan geografis penjualan barang atau jasa yang ditawarkan di bawah merek.
  - c. Tingkat pengakuan sebenarnya dari merek.
-

d. Apakah merek tersebut terdaftar di bawah Undang-undang 3 Maret 1881, atau Undang-undang 20 Februari 1905, atau pada register utama.

Berdasarkan kriteria merek terkenal dari *Lanham Act*, diketahui bahwa sebuah merek dianggap terkenal berdasarkan kriteria durasi, cakupan, dan jangkauan geografis dari pemasaran sebuah merek, jumlah, volume, dan jangkauan geografis penjualan, tingkat pengakuan, dan pendaftaran sebuah merek di bawah undang-undang. Kriteria-kriteria tersebut menunjukkan bahwa sudah ada upaya perlindungan bagi merek terkenal melalui pengakuan di bawah undang-undang. Kriteria-kriteria yang dijabarkan memperjelas ruang lingkup perlindungan merek terkenal, di mana sebuah merek terkenal perlu memenuhi kriteria-kriteria tersebut untuk dikatakan terkenal.

Baik hukum Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama menekankan pengetahuan substansial publik terhadap sebuah merek untuk sebuah merek dapat dikatakan terkenal. Cakupan geografis, volume penjualan, dan promosi serta investasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemilik merek merupakan kriteria yang perlu dipenuhi oleh sebuah merek untuk dapat dikatakan terkenal. Aspek reputasi sekali lagi menjadi penekanan dalam sebuah merek untuk dikatakan terkenal atau tidak.

Akan tetapi, terdapat perbedaan cukup mencolok antara kriteria merek terkenal di Indonesia dan Amerika Serikat, di mana Indonesia menekankan harus ada bukti pendaftaran di merek di berbagai negara sebagai salah satu syarat sebuah merek dikatakan terkenal. Amerika Serikat sendiri tidak menyaratkan bukti pendaftaran merek di negara lain sebagai kriteria sebuah merek untuk dapat dikatakan terkenal. *Lanham Act* hanya menekankan aspek reputasi, volume penjualan, cakupan geografis, dan pendaftaran merek di bawah undang-undangnya untuk sebuah merek untuk sebuah merek dapat dikatakan terkenal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Amerika Serikat lebih menekankan pada pengetahuan masyarakat publik Amerika Serikat pada sebuah merek tertentu untuk dapat dikatakan terkenal, sedangkan Indonesia sendiri memerlukan bukti pendaftaran di berbagai negara lain untuk sebuah merek dapat dikategorikan terkenal. Hukum merek di Indonesia tidak hanya menekankan pada pengetahuan publik masyarakat Indonesia saja agar sebuah merek dapat dikatakan terkenal, namun bukti pendaftaran dan investasi di berbagai negara menjadi penekanan terhadap kriteria apakah sebuah merek dapat dikatakan terkenal atau tidak.

Baik Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki payung hukum yang melindungi merek terkenal, namun, Indonesia belum secara eksplisit melindungi pengaturan terkait merek terkenal. Hal ini tercerminkan dari tidak adanya definisi merek terkenal di dalam undang-undang. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat telah memberikan perlindungan lebih eksplisit mengenai merek terkenal yang tercerminkan dari *Lanham Act* di mana di dalam Pasal 43(c) (2), 15 U.S.C. § 1225 (c) dijelaskan mengenai pengertian merek terkenal, yaitu sebuah merek yang dikenali secara luas oleh masyarakat publik Amerika Serikat sebagai penunjukan sumber barang atau jasa dari pemilik merek. Kendati demikian, Indonesia pun mengakui keberadaan merek terkenal yang tercerminkan di Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU MIG di mana pendaftaran merek akan ditolak apabila memiliki kesamaan seluruhnya atau pokoknya dengan merek terkenal sejenis maupun tidak sejenis. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan merek terkenal di Indonesia meskipun belum secara eksplisit.

Hadirnya merek-merek terkenal di dunia Metaverse yang sudah tidak dapat dipungkiri kembali mengindikasikan diperlukannya adanya perluasan lingkup perlindungan merek di dunia siber. Masyarakat terus berubah secara dinamis, di mana perubahan tersebut tercerminkan dari berbagai individu masyarakat yang mulai memasuki Metaverse dan berbagai badan hukum yang memasuki ruang Metaverse. Perlindungan merek terkenal di Metaverse sudah sepatutnya dijamin oleh hukum. Perluasan

---

perlindungan merek terkenal di Metaverse perlu diiringi dengan pembaharuan hukum di mana hukum perlu hadir untuk menjaga ketertiban di tengah-tengah masyarakat dan mendorong perubahan yang terjadi di masyarakat yang hakikatnya bersifat sangat dinamis. Masuknya merek-merek terkenal ke ruang Metaverse mengindikasikan perlunya ada pembaharuan hukum dan perluasan perlindungan hukum terhadap merek-merek terkenal dari kecurangan yang mungkin terjadi di dunia siber.

Baik Indonesia maupun Amerika Serikat belum mempunyai regulasi khusus yang mengatur mengenai Metaverse, namun bila ditinjau kembali Metaverse mengacu pada UU ITE yang memberikan kepastian hukum. Berkaca pada pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pasal 1 Angka 6a UU ITE menjelaskan pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Metaverse merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana yang dimaksud oleh UU ITE. Atas dasar tersebut, maka Metaverse pun tunduk terhadap PP PSTE yang mewajibkan PSE untuk mendaftarkan dirinya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) PP PSTE. Amerika Serikat pun tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai Metaverse, namun terdapat upaya pengregulasian konten di dalam dunia digital melalui undang-undang *Digital Millenium Act* (selanjutnya disebut “DMCA”) yang tujuan pembuatannya untuk mengkodifikasi hak dari pemegang hak cipta di dunia digital. Lebih lanjut, DMCA pun memberikan ruang bagi pemilik hak cipta untuk merasakan kepastian hukum atas ciptaan miliknya. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada upaya pengregulasian Metaverse di Amerika Serikat, layaknya di Indonesia, meskipun baru terbatas atas hak cipta di dunia maya saja. Hadirnya DMCA memungkinkan pemilik hak cipta untuk meminta berbagai situs untuk menanggukuhkan (*take down*) konten yang dianggap melanggar hak cipta miliknya melalui *DMCA Notice*. Sayangnya, *DMCA Notice* tidak berlaku untuk merek. Akan tetapi, berbagai situs telah mengadopsi langkah-langkah untuk menanggukuhkan konten yang melanggar hak merek serupa dengan *DMCA Notice*.

Berbagai situs Metaverse memiliki berbagai *self-regulation* yang melarang penggunaannya untuk mengunggah atau memposting konten yang melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain, termasuk di antaranya merek. Perlu dipahami bahwa berbagai situs Metaverse merupakan situs *user generated content* (UGC) yang memungkinkan penggunaannya untuk mengunggah berbagai macam konten ke dalam situs-situs tersebut. Salah satu contoh situs Metaverse adalah Roblox yang memungkinkan penggunaannya untuk bermain game yang bersifat *open world*, di mana para penggunaannya diwakili oleh avatar yang harus dibuat sebelum dapat memasuki situs tersebut. Situs Roblox pun memiliki *self-regulation* yang melarang penggunaannya untuk mengunggah konten yang melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain, termasuk di antaranya merek, dan memberikan langkah-langkah pelaporan untuk penanggukhan konten yang dianggap melanggar hak merek. Akan tetapi, perlu dipahami pula bahwa situs-situs tersebut tidak memiliki posisi untuk memediasi kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Posisi situs-situs tersebut hanya untuk menanggukuhkan konten yang dianggap dan dilaporkan melanggar ketentuan-ketentuan klausa *self-regulation* yang telah dibuat oleh situs-situs tersebut.



Ketentuan-ketentuan perlindungan merek di Metaverse sudah sejalan dengan *the pathetic dot theory* yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig. Melalui teori ini perilaku seseorang dibatasi oleh empat elemen batasan, yaitu hukum, norma sosial, *market*, dan *architecture technology*, di mana keempat elemen batasan tersebut mengatur perilaku masyarakat sehari-hari. Melalui buku keduanya Lawrence Lessig menyebutkan bahwa keempat elemen batasan tersebut pun berlaku di ruang siber, di mana hukum berlaku untuk memberikan batasan-batasan terhadap perilaku seseorang di ruang siber dan norma sosial, *market*, serta *architecture technology* pun memiliki peran untuk mengatur perilaku seseorang di dunia siber agar tidak bertindak semena-mena.

Atas hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum merek yang melindungi merek terkenal pun berlaku di Metaverse. Baik hukum Indonesia maupun hukum Amerika Serikat sama-sama mengatur dan melindungi merek terkenal yang berada di Metaverse. Hadirnya *self-regulation* yang diberlakukan oleh situs-situs Metaverse telah sejalan dengan pengaturan perlindungan hukum merek terkenal menurut hukum Indonesia dan Amerika Serikat, di mana perlindungan hukumnya patut untuk ditegakkan dan merek terkenal patut untuk dilindungi hak eksklusifnya agar tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin dan secara melawan hukum. Pengguna dilarang untuk mengunggah konten yang memiliki unsur pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik orang lain, termasuk merek, ke dalam situs Metaverse dan pemilik situs Metaverse akan menangguk konten yang dilaporkan dan dianggap telah melanggar hak eksklusif sebuah merek.

Merek terkenal telah memiliki payung hukum yang memberikan kepastian hukum di dunia Metaverse. UU MIG dan *Lanham Act* telah memberikan kepastian hukum atas perlindungan sebuah merek terkenal, dimana melalui kedua undang-undang tersebut merek terkenal telah dilindungi hak eksklusifnya. Melalui UU MIG, merek ditolak pendaftarannya bila memiliki kesamaan terhadap merek terkenal sejenis maupun tidak sejenis dan *Lanham Act* telah memberikan kepastian hukum berupa pendefinisian merek terkenal di undang-undangnya. Indonesia memang belum secara eksplisit melindungi merek terkenal, namun perlingkungannya telah diakui melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG secara tersirat. Berbeda dengan Amerika Serikat yang telah secara eksplisit melindungi merek terkenal dengan pemberian definisi merek terkenal di dalam *Lanham Act*. Kedua undang-undang tersebut berlaku di Metaverse sebab hukum pun mengatur di ruang siber, dimana perkembangan teknologi akan terus beriringan dengan hukum itu sendiri.

Sayangnya, pelanggaran terhadap merek terkenal masih marak terjadi. Umumnya, kasus pelanggaran yang terjadi berupa perusakan reputasi merek terkenal di mata masyarakat. Kasus pelanggaran yang terjadi terhadap merek terkenal berupa *passing off* dan dilusi sebuah merek terkenal. Pelanggaran ini tidak terjadi di dunia nyata saja, namun pelanggaran ini pun merambah ke dunia siber dengan terjadinya kasus terkini yaitu kasus Nike v StockX.

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Nike, tanpa seizin dari Nike StockX telah *minting* NFT yang secara jelas menggunakan merek milik Nike, memasarkan NFT tersebut dengan menggunakan *goodwill* yang dimiliki oleh Nike, dan memasarkan NFT tersebut melampaui harga barang fisik. StockX sendiri merupakan situs *e-commerce* dan Metaverse yang melayani orang-orang untuk membeli dan menjual *sneakers*. StockX pun memungkinkan penggunanya untuk menjual dan membeli barang-barang lain, seperti pakaian desainer, kartu perdagangan Pokemon, dan konsol PlayStation 5, namun sepatu adalah bisnis utamanya.

Lebih lanjut, dalam surat gugatannya Nike menilai perbuatan StockX memasuki pasar NFT tanpa menciptakan karya hak intelektual miliknya sendiri sudah merusak citra merek Nike di mata

---

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya konsumen yang sudah menyangka NFT yang dijual oleh StockX adalah bagian dari Nike. Terlebih, dengan hal ini Nike tidak memiliki akses untuk mengontrol kualitas barang yang berada di *Vault NFT* milik StockX, maupun akses untuk memberikan arahan seberapa banyak produk yang dijual, kapan produk tersebut dipasarkan, dipertukarkan, dan harga dari penjualan produk tersebut.

Nike berpandangan bahwa di dalam situs StockX setiap produk secara gamblang menyebutkan bahwa produk tersebut adalah produk milik Nike. Meskipun StockX memberikan *disclaimer* bahwa setiap produk NFT tersebut tidak berafiliasi dengan Nike, namun penempatan tulisan tersebut sangat kecil dan tersembunyi. Nike menilai praktik yang dilakukan oleh StockX sudah merusak citra Nike, menciptakan kebingungan pada konsumen, sudah berakibat pada dilusi merek milik Nike, dan rusaknya nilai unik yang dimiliki oleh merek Nike.

Mengingat perlindungan merek terkenal di Indonesia belum dilakukan secara eksplisit, perlindungan mengenai *passing off* belum diatur dan dikenal secara luas dan detail mengenai tindakannya, yang dikenal saat ini adalah *passing off* merupakan tindakan pemboncengan pada suatu merek terkenal (Sukro, 2016). Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem *common law*, negara-negara tersebut sudah terlebih dahulu mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan *passing off* sebagai suatu bentuk tindakan persaingan curang (*unfair competition*) dalam bidang usaha perdagangan atau perniagaan. Terdapatnya pihak yang melakukan tindakan *passing off* dengan cara membongceng, meniru, dan memirip-miripkan baik bentuk maupun ciri-ciri barang atau jasa dapat menimbulkan kerugian yang berupa penurunan omzet penjualan atas barang atau jasa pencipta merek.

Akan tetapi, Pasal 21 ayat (3) UU MIG mengatur bahwa sebuah merek akan ditolak pendaftarannya jika memiliki itikad tidak baik. Pasal tersebut menunjukkan telah ada upaya perlindungan merek terkenal dari upaya *passing off* atau adanya indikasi kecenderungan persaingan tidak sehat dengan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain untuk kepentingan usahanya, atau mengecoh konsumen. Seseorang akan ditolak permohonan mereknya jika memiliki potensi *passing off* yang mengecoh konsumen dengan tindakan meniru, memirip-miripkan, atau menjiplak dari merek terkenal baik yang sejenis maupun tidak sejenis sebagaimana yang diatur di Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat telah mengatur mengenai tindakan *passing off* melalui Pasal 43(a)(1), 15 U.S.C. § 1125(a) *Lanham Act* tentang *False Designation of Origin* di mana setiap orang yang, pada atau sehubungan dengan barang atau jasa apa pun, atau wadah apa pun untuk barang, dalam perdagangan menggunakan kata, istilah, nama, simbol, atau perangkat apa pun, atau kombinasi keduanya, atau sebutan asal yang salah, palsu atau menyesatkan deskripsi fakta, atau representasi fakta yang salah atau menyesatkan, yang kemungkinan besar akan menyebabkan kebingungan, atau menyebabkan kesalahan, atau menipu mengenai afiliasi, hubungan, atau asosiasi orang tersebut dengan orang lain, atau mengenai asal usul, *sponsorship*, atau persetujuan atas barang, jasanya, atau kegiatan komersial oleh orang lain, atau dalam iklan atau promosi komersial, memberikan gambaran yang salah tentang sifat, karakteristik, kualitas, atau asal geografis barang, jasa, atau aktivitas komersial miliknya atau orang lain, akan bertanggung jawab secara perdata oleh setiap orang yang yakin bahwa dirinya telah atau mungkin dirugikan oleh tindakan tersebut. Amerika Serikat telah secara eksplisit melarang tindakan *passing off* dan melindungi pemilik merek secara hukum dari tindakan yang menyebabkan kebingungan konsumen dan dapat menimbulkan kerugian dari tindakan tersebut. Dalam hukum Amerika Serikat, *passing off* dikenal juga sebagai bentuk "*false endorsement*" di mana

---

konsumen dimungkinkan untuk percaya bahwa penggugat mendukung, menyetujui, atau berafiliasi dengan barang atau jasa tergugat (Sukro, 2016). Hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian dan kebingungan di mana konsumen dapat mengafiliasikan barang atau jasa miliknya dengan pemilik usaha lain.

Selain *passing off* tindakan kecurangan yang terjadi terhadap merek terkenal adalah dilusi. Dilusi merek terjadi ketika ada pengurangan kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi sebuah barang dan/atau jasa, terlepas dari ada atau tidaknya persaingan antara pemilik merek terkenal dengan pihak lain atau kemungkinan timbulnya kebingungan, kesalahan, atau penipuan (Fauzi, 2021). Dalam praktiknya, secara umum, terdapat dua jenis dilusi yaitu dilusi dalam bentuk pengaburan (*blurring*) dan dilusi dalam bentuk perusakan atau pencemaran (*tarnishment*) (Jened, 2015).

Indonesia sendiri belum memiliki hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai dilusi sebuah merek. Indonesia hanya mendasarkan perlindungan sebuah merek pada pokoknya (Permata & Utama, 2019). Tidak adanya persamaan pada pokoknya dapat mengakibatkan pemilik sebuah merek di Indonesia tidak dapat membatalkan atau mengajukan gugatan terhadap pihak yang memanfaatkan dan/atau menggunakan seluruh maupun sebagian unsur mereknya. Hal ini sungguh disayangkan sebab dilusi tidak hanya terjadi pada merek yang bersaing saja dan tidak hanya pada merek yang menimbulkan kebingungan saja, namun juga terjadi pada merek yang tidak bersaing dan tidak menimbulkan kebingungan. Hingga saat ini Indonesia tidak mencantumkan pengertian dilusi dalam UU MIG maupun pengaturan lainnya yang terkait dengan merek.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Amerika Serikat telah secara eksplisit mengatur dilusi merek melalui Pasal 43(c)(1), 15. U.S.C. § 1125(c) *Lanham Act* di mana pemilik suatu merek terkenal yang khas, secara inheren atau melalui kekhasan yang diperoleh, berhak atas suatu perintah pengadilan terhadap orang lain yang, pada setiap saat setelah merek pemiliknya menjadi terkenal, memulai penggunaan suatu merek atau nama dagang dalam perdagangan yang mungkin menyebabkan dilusi karena pengaburan atau pengenceran karena penodaan terhadap merek terkenal tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya kebingungan yang nyata atau mungkin terjadi, persaingan, atau kerugian ekonomi yang nyata. Pasal ini telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas kerugian yang terjadi akibat terjadinya dilusi, di mana kerugian tersebut dimungkinkan kerugian yang bersifat ekonomis. Pasal ini pun menekankan bahwa baik ada kebingungan ataupun tidak yang ditimbulkan oleh dilusi tersebut baik dilusi pengaburan (*blurring*) maupun perusakan (*tarnishment*) tetap dilindungi oleh undang-undang.

Sanksi hukum yang dapat diberikan oleh pelaku pelanggaran merek terkenal di Indonesia dapat dilihat melalui Pasal 83 UU MIG. Melalui Pasal 83 ayat (1) UU MIG pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi dan/atau; b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Seorang pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata ganti rugi terhadap pihak yang melanggar dan pengajuan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Lebih lanjut, Pasal 83 ayat (2) UU MIG mengatur bahwa gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan keputusan pengadilan.

Pasal tersebut menunjukkan adanya perlindungan dan pemberian sanksi hukum secara perdata terhadap pelaku pelanggaran hak merek dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal untuk dapat menuntut haknya di pengadilan. Dalam keadaan pemilik merek merasa dirugikan atas

tindakan pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin di dalam Metaverse, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek terhadap Pengadilan Niaga. Perbuatan *passing off* dan dilusi dapat dituntut melalui Pengadilan Niaga yang tentu saja sudah menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal.

Sama halnya dengan Indonesia, Amerika Serikat pun mengatur mengenai sanksi hukum yang dapat ditempuh bagi pemilik merek terkenal yang haknya telah dilanggar dengan tindakan *passing off* dan/atau dilusi melalui tuntutan perdata ganti rugi. Pasal 35(a), 15 U.S.C. § 1117 *Lanham Act* mengatur bahwa pemilik merek apabila haknya telah dilanggar melalui tindakan *passing off* dan/atau dilusi dapat mengajukan tuntutan perdata ganti rugi. Dalam hal ganti rugi, tergugat harus mengganti rugi segala kerugian yang diderita penggugat dan membayar biaya gugatan. Pengadilan akan menilai keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Dalam menilai keuntungan, penggugat wajib membuktikan penjualan tergugat saja; tergugat harus membuktikan seluruh unsur biaya atau pengurangan yang dituntut. Dalam menentukan ganti rugi, pengadilan dapat mengambil keputusan, sesuai dengan keadaan kasusnya, untuk jumlah berapa pun di atas jumlah yang ditemukan sebagai ganti rugi sebenarnya, tidak melebihi tiga kali lipat jumlah tersebut. Apabila pengadilan mendapati bahwa jumlah pengembalian berdasarkan keuntungan tidak mencukupi atau berlebihan, maka pengadilan dapat, dengan pertimbangannya sendiri, mengambil keputusan mengenai jumlah yang menurut pengadilan adil, sesuai dengan keadaan kasusnya. Jumlah tersebut dalam salah satu keadaan di atas merupakan kompensasi dan bukan denda.

Dalam konteks sanksi hukum yang dapat ditempuh bagi pelanggaran kasus merek terkenal di Metaverse, baik Indonesia maupun Amerika Serikat dapat melalui tuntutan ganti rugi secara perdata, di mana pihak tergugat membayar ganti rugi sesuai yang ditentukan kasusnya terhadap penggugat. Akan tetapi terdapat perbedaan mencolok dimana Indonesia tidak memberikan perlindungan eksplisit terhadap tindakan *passing off* maupun dilusi. UU MIG hanya memberikan pengaturan sebatas tuntutan ganti rugi di mana pemilik merek terkenal dapat pula mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai keputusan pengadilan. Sedangkan Amerika Serikat secara gamblang mengatur mengenai sanksi hukum yang dapat ditempuh bagi pemilik merek terkenal apabila mereknya dilanggar melalui tindakan *passing off* maupun dilusi dengan cara tuntutan ganti rugi secara perdata.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan terhadap perlindungan merek terkenal di Metaverse berdasarkan hukum merek Indonesia dan Amerika Serikat. Hukum merek Indonesia belum secara eksplisit memberikan pengertian merek terkenal di undang-undang, namun secara tersirat memberikan perlindungan terhadap merek melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c. Hal ini menunjukkan bahwa merek terkenal merupakan objek perlindungan hukum di bawah undang-undang merek. Hukum merek Amerika Serikat telah secara eksplisit dan komprehensif melindungi merek terkenal di bawah *Lanham Act* melalui pendefinisian merek terkenal di dalam undang-undangnya. Dalam hal sanksi hukum bagi penggunaan merek terkenal tanpa izin, hukum merek Indonesia mengatur bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan pemilik merek terkenal dapat pula mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan keputusan pengadilan. Sayangnya, pengaturan mengenai pelanggaran merek terkenal yang umum terjadi seperti *passing off* dan dilusi belum diatur secara komprehensif layaknya hukum Amerika Serikat. Amerika Serikat di bawah *Lanham Act* telah mengatur secara komprehensif dan eksplisit bahwa tindakan *passing off* maupun dilusi dapat dituntut secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi.

---

Baik hukum merek Indonesia maupun Amerika Serikat berlaku di Metaverse, sebagaimana ekspansi virtual akan diiringi dengan hukum pula. Berdasarkan *the pathetic dot theory* yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig hukum pun berlaku di dunia siber. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merek di Indonesia dan Amerika Serikat mengatur mengenai perlindungan merek terkenal di Metaverse dan sanksi hukum dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran hak merek terkenal di Metaverse.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik hukum merek Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama melindungi merek terkenal sebagai objek perlindungan hukum. Perbedaan yang mencolok adalah Indonesia tidak secara eksplisit melindungi merek terkenal dimana hal ini tercerminkan dari tidak adanya definisi merek terkenal di dalam undang-undang. Kendati demikian, penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG memberikan kriteria merek terkenal. Amerika Serikat sendiri melalui Lanham Act telah memberikan pengertian merek terkenal di dalam undang-undangnya dan memberikan kriteria merek terkenal melalui undang-undang. Baik hukum Indonesia dan Amerika Serikat menyangatkan pengetahuan substansial masyarakat publik, jangkauan geografis, dan volume penjualan untuk sebuah merek dapat dikatakan terkenal. Perbedaan hukum Indonesia menyangatkan adanya investasi dan bukti pendaftaran merek di berbagai negara sedangkan Amerika Serikat tidak menyangatkan demikian.

Selanjutnya berkaitan dengan sanksi yang dapat ditempuh, kedua hukum negara baik Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama dapat menuntut melalui tuntutan perdata ganti rugi. Perbedaan antara keduanya adalah hukum Indonesia tidak secara komprehensif melindungi merek terkenal atas tindakan kecurangan yang umum terjadi terhadap merek terkenal yaitu passing off dan dilusi sebuah merek, sedangkan undang-undang Amerika Serikat sudah secara eksplisit dan komprehensif melindungi merek terkenal dari tindakan-tindakan tersebut. Baik hukum merek Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mengatur dan melindungi merek terkenal di Metaverse berdasarkan *the pathetic dot theory* yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig di mana hukum pun berlaku di dunia siber. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merek di Indonesia dan Amerika Serikat mengatur mengenai perlindungan merek terkenal di Metaverse dan sanksi hukum dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran hak merek terkenal di Metaverse.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era “Metaverse” Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7(2), 151–167.
- Ball, M. (2022). *The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything*. Liveright Publishing.
- Beebe, B., Germano, R., Sprigman, C. J., & Steckel, J. H. (2019). Testing For Trademark Dilution In Court And The Lab. *U. Chi. L. Rev.*, 86, 611.
- Brown Sr, R., Shin, S. Il, & Kim, J. B. (2022). *Will Nfts Be The Best Digital Asset For The Metaverse?*
- Cobia, J. (2009). The Digital Millennium Copyright Act Takedown Notice Procedure: Misuses, Abuses, And Shortcomings Of The Process. *Minn. JI Sci. & Tech.*, 10, 387.
- Davis, A., Murphy, J., Owens, D., Khazanchi, D., & Zigungs, I. (2009). Avatars, People, And Virtual Worlds: Foundations For Research In Metaverses. *Journal Of The Association For Information Systems*, 10(2), 1.
- Fauzan, M. A. N., & Priowirjanto, E. S. (2023). Metaverse Dalam Pembuatan Dan Penggunaannya: Kegiatan Metaverse Di Bidang Bisnis Online Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 48–54.
- Fauzi, M. R. (2021). Pelindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Prinsip Dilusi Merek. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(2), 47–60.
- Garon, J. M. (2022). Legal Implications Of A Ubiquitous Metaverse And A Web3 Future. *Marq. L. Rev.*, 106, 163.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Lafrance, M. (2011). Passing Off And Unfair Competition: Conflict And Convergence In Competition Law. *Mich. St. L. Rev.*, 1413.
- Lestari, N. P. E. B., & Torbeni, W. (2022). Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital. *Senada (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 5, 342–357.
- Ma, W., & Huang, K. (2022). *Blockchain And Web3: Building The Cryptocurrency, Privacy, And Security Foundations Of The Metaverse*. John Wiley & Sons.
- Marr, B. (2022). Gucci Enters The Metaverse. *Forbes* (30.11. 2022), Available At: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/11/30/Gucci-Enters-The-Metaverse/> (Last Visited 02.06. 2023).
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Pelindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*. Refika.
- Meyns, S. C., & Dalipi, F. (2022). What Users Tweet On Nfts: Mining Twitter To Understand Nft-

Related Concerns Using A Topic Modeling Approach. *Ieee Access*, 10, 117658–117680.

Oliveira, L., Zavolokina, L., Bauer, I., & Schwabe, G. (2018). *To Token Or Not To Token: Tools For Understanding Blockchain Tokens*.

Permata, R. R., & Utama, B. (2019). Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 1–20.

Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law & Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.

Ramli, T., Sukarsa, D., Zamil, Y. S., Muttaqin, Z., Putri, S. A., Cahyadi, A., Ramadayanti, E., Millaudy, R. A., Hidayat, M. J., & Aurellia, B. (2022). Pemanfaatan Teknologi Bagi Siswa Dalam Menyokong Peningkatan Ekonomi Digital Dan Upaya Menghadapi Era Society 5.0. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 81–98.

Riegelhaupt, R. (2021). Results: Beeple’s Purely Digital Nft-Based Work Of Art Achieves \$69.3 Million At Christie’s. *Christie’s*, 11.

Rika Ratna Permata, Et. Al. (2021). *Pelanggaran Merek Di Indonesia*. Refika Aditama.

Safitri, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Nft (Non-Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Jambi.

Sukro, A. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 1–24.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).