

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah wujud dari ide, inovasi, maupun gagasan yang dituangkan sebagai karya seni, desain, tanda ataupun simbol, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasil penemuan lainnya. HKI melekat dengan sifat kebendaan yang bersumber dari hasil pikiran murni manusia yang dihargai sebagai hasil intelektual. Hasil intelektual tersebut dituangkan sebagai produk hukum yang menimbulkan hak atas kepemilikan seseorang akibat menciptakan produk intelektual. HKI memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yang dapat diperdagangkan dan terkandung nilai moral. Nilai moral yang dimaksud adalah hak yang melekat pada sang pemilik atas hasil intelektual yang ia ciptakan.¹

Dalam *Article 9-40 TRIPs Agreement*, perlindungan HKI diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copyrights*).
2. Merek (*Trademarks*).
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
4. Desain Industri (*Industrial Design*).
5. Paten.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*).
7. Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

¹ Mujiono, Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 1, Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

8. Pengawasan Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.²

Dalam konvensi internasional, HKI diatur dalam TRIPs *Agreement* dan *Annex 1C World Trade Organization* (WTO). Indonesia yang tergabung menjadi negara anggota wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh kaidah-kaidah secara *full compliance* dalam melindungi HKI. Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional TRIPs *Agreement* yang dituangkan pada UU Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Negara anggota adalah menyelaraskan substansi hukum nasional dengan adanya keberadaan suatu konvensi yang telah ditetapkan sebagai bentuk akibat hukum yang berlaku.

Merek merupakan bagian Hak Milik Industri (HMI) yang digagas dari *Paris Convention* yang dimana Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tergabung di dalamnya.³ Selain itu, Indonesia turut mendukung adanya konvensi internasional *Union for the Protection of Industrial Property* sebagai upaya memberikan perlindungan pada HMI. Dalam hukum nasional, merek diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Histori peraturan merek terdahulu diatur dalam UU Merek 1885, UU Merek 1961,

² Erika Vivin Setyoningsih, Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 123.

³ Dayu Windari, Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Prespektif Paris Convention, Trips Agreement dan UU Merek Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm. 3.

UU Merek 1992, UU Merek 1997, dan UU Merek 2001. Perjalanan panjang hukum nasional tentang merek dilakukan sebagai bentuk penepatan janji Indonesia kepada seluruh anggota yang tergabung dalam konvensi internasional untuk mengharmonisasikan hukum nasional agar sejalan dengan konvensi internasional tersebut.

Menurut UU Merek, merek didefinisikan sebagai simbol atau penanda yang dimuat secara grafis berupa gambar atau logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2D atau 3D, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih dari unsur tersebut. Merek diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang difokuskan pada produk yang diperdagangkan baik orang maupun badan hukum untuk membedakan produk sejenis. Sedangkan merek jasa adalah merek yang difokuskan pada jasa yang diperdagangkan baik orang maupun badan hukum untuk membedakan jasa sejenis. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai jaminan mutu produk atau jasa, sarana promosi sebagai strategi pemasaran, dan menunjukkan asal-usul produk.⁴

Hak atas merek (*exclusive*) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek untuk memanfaatkan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Hak eksklusif bisa didapatkan ketika merek sudah didaftarkan kepada DJKI. Dalam

⁴ Nur Hidayati, Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 176.

permohonan pendaftaran merek, dikenal adanya sistem pendaftaran pertama (*first to file system*). Siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu dengan itikad baik, dialah pemegang merek yang sah secara hukum. Persyaratan permohonan pendaftaran merek terdapat dalam Pasal 13 UU Merek menyebutkan adanya persyaratan minimum yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Formulir permohonan diisi dengan lengkap.
2. Label merek.
3. Pencantuman bukti biaya pendaftaran.

Alasan pentingnya mendaftarkan merek adalah agar merek yang digunakan tidak ditiru orang lain. Tidak sampai disitu, sesuai Protokol Madrid, apa yang didaftarkan kepada DJKI akan diteruskan ke *International Bureau (IB)* pada *World Intellectual Property Office (WIPO)* untuk dilanjutkan kepada negara-negara anggota Protokol Madrid. Secara otomatis merek telah terdaftar secara internasional yang memberi kepraktisan dan memangkas biaya pendaftaran. Kemudian dapat memanfaatkan perjanjian lisensi seperti, waralaba (*franchise*), *merchandising*, *brand extention*, *co-branding*, *component branding*, dan sertifikasi. Hal ini adalah cara mempermudah bisnis melakukan ekspansi dengan biaya yang minim.⁵

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis serta Pelindungannya (Modul Kekayaan Intelektual Merek dan Indikasi Geografis)*, Jakarta, 2020, hlm. 61.

Merek yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun yang dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Perlindungan merek merupakan salah satu aspek penting yang berlandaskan pada Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), setiap individu diberikan kebebasan untuk mempunyai hak milik yang harus dihormati oleh sesamanya sebagai bentuk kemerdekaan atas dirinya sendiri.⁶ Perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek mencakup perlindungan hukum secara pidana dan perdata. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip HKI tentang pentingnya perlindungan suatu hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomis.⁷ Selain itu, merek juga menjadi cakupan hukum publik yang dikategorikan sebagai kejahatan merek.

Merek dagang "Compass" adalah sebuah merek industri sepatu lokal yang berdiri pada tahun 1998 di Bandung, Indonesia. Pemilik dari industri tersebut adalah Bapak Kahar Gunawan sekaligus sebagai pemegang merek dagang "Compass". Merek tersebut telah terdaftar sejak tahun 2019.⁸ Keberadaan sepatu Compass bertujuan untuk menyaingi sepatu impor yang sudah bertahun-tahun telah menguasai pasar Indonesia. Seiring berjalannya, perjuangan sepatu Compass yang sudah mencapai masa kejayaannya mengalami tantangan atas pelanggaran merek terkait pemboncengan merek (*passing off*).

⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Psl. 28 H ayat (4).

⁷ Siti Marwiyah, Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 44.

⁸ DJKI, *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PT. Kompas Gemilang Sejahtera)*, <<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025.

Passing off adalah suatu perbuatan curang (*unfair competition*) yang dilakukan dengan cara menjiplak, mendompleng, ataupun meniru merek terdaftar.⁹ Perbuatan curang yang dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan memanfaatkan reputasi merek yang ditiru. Dalam kaitannya dengan merek dagang "Compass", hal ini menyebabkan terjadinya peredaran sepatu tiruan merek dagang "Compass" yang menyebabkan kerugian terhadap tiga pihak, yaitu:

1. Pemegang merek dagang "Compass".
2. Konsumen.
3. Situasi pasar.

Secara moral, pelanggaran merek terkait *passing off* merupakan tindakan yang tidak etis di mata hukum maupun masyarakat. Pekerjaan yang ilegal selalu membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena terdapat aturan yang dilanggar. Melanggar tata tertib hukum memiliki konsekuensi bagi yang melanggar akan diberikan sanksi atas perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk menghukum pelaku dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Munculnya peredaran sepatu tiruan merek dagang "Compass" dapat ditemukan pada tempat jual beli (*marketplace*) yang marak dilakukan secara *online*, salah satunya adalah aplikasi *Shopee* yang terdapat iklan produk sepatu tiruan merek dagang "Compass" dari toko *alwaysmyheart_10919*.

⁹ Muhammad Iqbal, Zaenal Arifin, Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 50.

Toko tersebut menjual sepatu tiruan merek dagang “Compass” dengan judul produk “[FREE KAOS KAKI] Sepatu Compass Original 100%|Compass Retrograde Black White/White Blue/Double Black/Cream|Sepatu Pria Kompas Gazelle Black Gum”. Harga jual sepatu tersebut sebesar Rp 100.225,00 (seratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Produk tersebut juga masuk ke dalam kategori ”Top 20 terlaris di sepatu Compass” di *Shopee*.

Maraknya peredaran sepatu tiruan merek dagang “Compass” disebabkan karena adanya permintaan pasar (*demand*) yang selalu ada, sehingga muncullah penawaran (*supply*) dari pelaku untuk memenuhinya. Ekosistem tersebut tidak akan pernah hilang selain salah satu dari mereka ada yang berhenti. Bukan karena kesadaran hukum yang kurang, tetapi adanya kesengajaan untuk membeli produk tiruan untuk memenuhi gengsi, namun dompet berkata lain. Padahal kemunculan sepatu lokal di pasar Indonesia awalnya difungsikan sebagai alternatif dari sepatu impor yang terjangkau dan mencintai produk dalam negeri supaya tingkat konsumtif yang tinggi dapat dialihkan untuk negara yang lebih maju dan meminimalisir peredaran sepatu tiruan, tetapi sekarang sepatu lokal pun juga ikut ditiru.

Sepatu tiruan pada dasarnya memiliki perbedaan dengan yang asli. Di dalam pasar, sepatu tiruan memiliki beberapa nama julukan seperti *premium*, *mirror*, dan *perfect kick*. Penamaan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kualitas produk. *Premium* merupakan sepatu tiruan yang

memiliki kualitas rendah. *Mirror* merupakan sepatu tiruan yang memiliki kualitas menengah. *Perfect kick* merupakan sepatu tiruan yang memiliki kualitas mendekati aslinya. Sejauh ini, peredaran sepatu tiruan merek dagang "Compass" yang ada di pasar memiliki kualitas rendah yang dapat dilihat kasat mata.

Berkaitan dengan HKI, sepatu memperoleh hak tentang desain industri, hak cipta, dan merek. Desain industri berkaitan dengan detail atau keseluruhan desain unik pada sepatu dengan kombinasi warna yang khas. Hak cipta berkaitan dengan pola-pola unik yang dibuat khusus pada sepatu baik melalui tangan maupun digital yang sering dilakukan pada kegiatan kolaborasi sepatu (Compass x Boy Pablo). Merek berkaitan dengan nama dan logo merek yang digunakan pada sepatu salah satunya sebagai pembeda produk dengan pesaing lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis lebih berfokus pada bagian merek pada sepatu yang akan dilakukan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG SEPATU "COMPASS" TERHADAP PEREDARAN SEPATU TIRUAN"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang "Compass" terhadap peredaran sepatu tiruan ditinjau dari aspek hukum pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang "Compass" terhadap peredaran sepatu tiruan ditinjau dari aspek hukum perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap peredaran sepatu tiruan merek dagang "Compass" yang beredar di Indonesia ditinjau dari aspek hukum pidana.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap peredaran sepatu tiruan merek dagang "Compass" yang beredar di Indonesia ditinjau dari aspek hukum perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan karya ilmiah, memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum, menambah dan melengkapi perbendaharaan, dan koleksi ilmiah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum untuk memperkaya referensi dan literatur hukum yang dapat dijadikan acuan bagi Fakultas Hukum sebagai bahan diskusi bagi para Studi Hukum di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan munculnya sepatu tiruan atau palsu yang beredar di Indonesia dan terus mendukung produk asli lokal karya anak bangsa sebagai bentuk dukungan kita dan mencintai produk dalam negeri.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penulis telah memilih untuk menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini berfokus mengkaji pada norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif terhadap permasalahan yang akan dibahas. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian doktrinal yang ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang bersifat teoritis.¹⁰

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode ini dilakukan dengan cara meninjau substansi hukum yang terkait dengan rumusan masalah.

- Komprehensif (*comprehensive*). Substansi hukum dinilai

¹⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

secara sistematis dan logis.

- Seluruh cakupan (*all inclusive*). Substansi hukum mampu mencakup seluruh permasalahan hukum yang ada untuk mencegah kekosongan hukum.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode ini dilakukan dengan melihat perspektif dan teori pakar hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mencari solusi atas isu-isu hukum dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum adalah pertimbangan utama saat memilih pendekatan.¹¹

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu UUD 1945, UU Merek, KUH Pidana, dan KUH Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku hukum, jurnal hukum, dan media internet yang terkait.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa sebagai pendukung penerjemah bahasa asing dan hukum.

1.5.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik memperoleh bahan hukum dengan cara melakukan penelusuran dan studi dokumentasi melalui perpustakaan dan media internet dan tempat-tempat lainnya yang digunakan sebagai

¹¹ Ibid, hlm. 56.

sumber informasi yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan teknik studi dokumen melalui inventarisasi dan mengklasifikasikannya berdasarkan permasalahan penelitian. Penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca dengan seksama, membandingkan, dan mengambil inti dari sebuah tulisan untuk dikembangkan menjadi argumentasi penulis.¹²

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum dengan cara metode analisis yang bersifat kualitatif. Penafsiran (*interpretation*) terhadap bahan hukum untuk dijelaskan maknanya sebagai hal yang mendasar untuk mengetahui tujuan bahan hukum tersebut. Kemudian, menemukan substansi hukum yang tepat dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum digunakan untuk menelaah dan memberikan respon jawaban berupa melawan, mengkritik, mendukung, menambah, memberikan komentar, atau menyimpulkan sendiri. Memberikan pendapat atas hasil penelitian untuk memberi gambaran atau penilaian yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta hukum.¹³

¹² Ibid, hlm. 65.

¹³ Ibid, hlm. 68.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam bagian sistematika penulisan ini, kerangka umum penelitian yang diusulkan akan dijelaskan secara menyeluruh. Tujuan dari bagian ini adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang metodologi dan isi penelitian yang akan dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya penelitian untuk bidang kajian yang relevan. Secara keseluruhan, penelitian ini mencakup sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis mengemukakan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis mengemukakan terkait definisi dan pengertian, asas-asas, dan teori-teori sebagai pendukung penelitian ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis mengemukakan terkait hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan pada rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini, penulis mengemukakan terkait kesimpulan sebagai garis besar/inti dari penelitian ini dan saran sebagai bentuk kajian evaluasi yang penulis lakukan terhadap penelitian ini.