

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ilmu dan teknologi yang berkembang sangat cepat dapat memunculkan dampak pada kehidupan masyarakat serta berdampak pula pada kegiatan ekonomi masyarakat, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Disamping itu, peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan negara juga merupakan salah satu manfaat dari perkembangan pesat ilmu dan teknologi di Indonesia.

Perkembangan tersebut juga berdampak pada kemajuan bidang industri dan perdagangan, kemajuan tersebut tercermin dari semakin ketatnya persaingan dalam industri domestik dan internasional serta dalam perdagangan dunia. Pada dunia perdagangan saat ini, perebutan pasar seringkali tidak adil dan kejam, sehingga adakalanya mengabaikan nilai etika perdagangan.

Perkembangan ilmu dan teknologi tersebut pada akhirnya juga menimbulkan dampak pada dunia fashion. Dunia *fashion* pada saat ini berkembang begitu pesat baik dalam ranah nasional maupun internasional. Dimulai dari berbagai desain yang terdapat pada tiap-tiap produk, dan berbagai model pakaian dapat menjadi daya tarik untuk konsumen agar membeli produk tersebut. Selain itu, perkembangan pesat dunia fashion juga ditandai oleh semakin banyak merek fashion baru yang muncul di berbagai belahan dunia. Merek sendiri merupakan bagian bentuk atas karya

intelektual, peran pentingnya dalam memajukan dan meingkatkan penjualan barang atau jasa di Indonesia. Merek dapat berguna untuk pembeda di suatu barang atau jasa produksi dari perusahaan. Dengan adanya merek dapat memperlihatkan ciri khas suatu produk barang atau jasa. Merek sangat penting bagi produsen dan konsumen karena mempunyai nilai strategis. Selain untuk pembeda produk satu dengan produk lainnya, merek juga berguna untuk para produsen karena merek bisa mengembangkan citra perusahaan atas pemasaran barang atau jasanya. Selain itu, merek berguna sebagai identifikasi produk dan sebagai gambaran harga diri. Maksudnya dengan seseorang membeli atau memakai merek tertentu membuat mereka merasa lebih tinggi harga dirinya atau bisajuga kepercayaan diri lebih.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan merupakan peraturan pertama di Indonesia yang mengatur tentang merek.¹ Dasar yang dinyatakan undang-undang tersebut ialah bahwa hak merek didapatkan pada penggunaan pertama. Karena diasumsikan akan ada undang-undang bahwa pengguna awal adalah pihak yang sah sampai dibuktikan sebaliknya.²

Dengan banyaknya merek merek yang hadir membuat persaingan antara masing masing perusahaan semakin ketat, satu sama lain saling berlomba untuk menarik konsumen atau pembeli. Semakin banyak pembeli maka suatu merek perusahaan semakin pula terkenal di masyarakat. Dalam prosesnya, pengenalan merek kepada masyarakat membutuhkan waktu yang

¹Rahmi Janed, *Hukum Merek(Trademark Law)*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 15.

²*Ibid.*

lama. Hal tersebut menyebabkan beberapa produsen yang tidak bertanggung jawab mengambil pilihan untuk melakukan praktik perdagangan curang dengan cara membajak produk maupun peniruan dari merek asli yang sebelumnya telah dipasarkan, atau yang pada umumnya dikenal dengan merek terkenal.

Sepanjang 2019, Kementerian Hukum dan HAM sudah mengantong pelanggaran merek sebagai pelanggaran yang paling tinggi pengadiannya. Jumlah laporan yang diterima Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham sebanyak 47 laporan diantaranya, pelanggaran merek (34 laporan), laporan pelanggaran hak cipta (7 laporan), paten (2 laporan), dan desain industri (4 laporan).³

Baru baru ini pelanggaran merek yang sedang berjalan yaitu kasus geprek Bensu yang mana memiliki nama merek yang sama. Namun selain itu juga adapula kasus yang terjadi di dalam dunia fashion tanah air, merek Compass dengan merek Campess. Kedua merek tersebut sama sama memproduksi barang yaitu sepatu dengan desain yang hampir sama. Selain itu merek kedua perusahaan tersebut hampir mirip, sehingga masyarakat kebingungan dengan munculnya kedua produk tersebut. Compass sendiri merupakan perusahaan dibidang produksi sepatu yang didirikan pada tahun 1988 yang pertama kali bernama Gazelle Sport yang didirikan oleh Kahar Setiadi dibawah PT. Kompas Mas. Kemudian pada tahun 1998 Gazelle Sport

³ (Indonesia, C. A. (2019, December 31). Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham. Diambil pada 23 Oktober 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>)

berganti nama menjadi Sepatu Compass. Merek Sepatu Compass sendiri mulai melambung pada pertengahan tahun 2018 yang pada saat itu di *rebranding* oleh Aji Handoko Purbo dengan artikel Gazelle, Bravo 001, Proto 1 "*Research & Destroy*" & 98 *Vintage* yang sangat dicari oleh berbagai golongan, baik *millenial* hingga orang tua. Campess, yang mengumumkan sebuah *bootleg* dari Sepatu Compass , memulai debutnya pada Juni 2020. Campess memposisikan dirinya sebagai penyelamat bagi pelanggan Compass yang kecewa dengan sepatu perusahaan yang selalu terjual habis hanya dalam 20 menit. Disini sangat jelas bagaimana pelanggaran merek yang dilakukan oleh merek Sepatu Campess yang terang terangan menjiplak merek Sepatu Compass.

Maka dari itu, berdasarkan penjabaran latar belakang diatas dan dari kasus antara merek Sepatu Compass yang telah dijiplak makaipenulisitertarik untuki penelitian berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANGi MEREK SEPATU COMPASS YANG DIJIPLAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS "**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang merek Sepatu Compass yang dijiplak berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana upaya hukum pemegang merek Sepatu Compass yang dijiplak merknya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan hukum pemegang merek Sepatu Compass yang ditiru berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Mengetahui bagaimana upaya hukum pemegang merek Sepatu Compass yang dijiplak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat, yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan hal hal yang terjadi di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan pemilik merek dan juga untuk mengetahui upaya hokum yang dilakukan oleh pemilik merek jika mereknya dijiplak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori dan informasi khususnya perlindungan hokum serta upaya hokum seperti yang dapat dilakukan bagi pemilik merek jika mereknya dijiplak.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian PerlindunganHukum

Perlindungan hukum ialah bentuk ketentuan upaya untuk melindungi hak asasi manusia atas kerugian disebabkan oleh pihak lain, dengan perlindungan yang ditawarkan kepada semua orang sehingga masing-masing dapat merasakan seluruh hak yang dijamin oleh hukum.⁴ C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan ragam upaya hukum guna mewujudkan ketentraman baik pikiran ataupun secara fisik atas semua gangguan dan ancaman yang mungkin didapatkan dari pihak manapun.⁵ Philipus M. Hadjon dalam bukunya mengemukakan, perlindungan hukum adalah sebuah upaya untuk melindungi ataupun menolong subjek hukum, yang diterapkan melalui perangkat-perangkat hukum.⁶

Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah sebuah konsepsi keseluruhan dari negara hukum. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif yang pada hakikatnya preventif itu sendiri mempunyai arti sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif mempunyai peran utama untuk tindakan pemerintah yang dilandaskan oleh kebebasan berperilaku karena perlindungan hukum preventif pemerintah terpacu agar lebih

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

mempertimbangkan pilihannya pada saat mengambil keputusan. Perlindungan hukum preventif disebutkan pada peraturan perundang-undangan dengan maksud agar terhindar sebuah sengketa dan juga bertujuan untuk memberi batasan saat menunaikan kewajiban. Jika perlindungan hukum preventif bersifat mencegah terciptanya konflik, sedangkan Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk membereskan konflik yang sudah timbul karena terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini adalah upaya perlindungan terakhir (*ultimum remedium*) yang berwujud memberikan hukuman atas ketidak taatan peraturan atau melanggar aturan oleh pihak tersebut.

1.5.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Muchsin mengemukakan bahwa perlindungan hukum ialah sesuatu hal yang melindungi berbagai subjek hukum yang diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan penerapannya memaksa disertai hukuman sebagai risikonya. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah memberikan perlindungan yang bertujuan menghambat terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan pencegahan terjadinya pelanggaran serta memberikan

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Maka diharapkan kedepan terdapat peraturan yang mengatur secara khusus terkait perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Fungsi dari perlindungan hukum represif adalah untuk mengatasi konflik. Bidang perlindungan hukum ini mencakup pengelolaan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Gagasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bermula dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, sebab menurut sejarah barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia lahir dari kebebasan untuk bergantung pada tugas masyarakat dan pemerintah. Aturan Hukum adalah dasar kedua yang melandasi perlindungan hukum atas kegiatan pemerintah. Hak asasi manusia dikaitkan atas penghormatan dan pelestarian hak asasi manusia, didahulukan dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1.5.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

⁷ Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 33

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak kepunyaan yang muncul atau tercipta sebagai produk atas kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual di bidang pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi diciptakan dengan mengorbankan kemampuan, waktu, bahkan uang.⁸

Menurut Tim Lindsey, meskipun sulit untuk mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual, gambaran umum terkait Hak Kekayaan Intelektual juga diilustrasikan secara umum, misalnya, undang-undang HKI dapat melindungi karya dan penemuan sastra dan seni untuk digunakan atau ditiru tanpa izin.⁹

HKI, menurut Rachmadi Usman, adalah hak untuk memiliki jenis karya yang berkembang atau lahir sebagai hasil dari bakat intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi..¹⁰ Jadi disini Rachmadi mengatakan bahwa semua jenis karya karya yang artinya tidak ada batasan karya apa baik itu ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni asal karya itu lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya karya dibidang itu tidak timbul secara tiba tiba, tetapi hasil kerja intelektual.¹¹ Dengan begitu, dapat diperoleh kesimpulan bahwa HKI sendiri

⁸<https://www.kemenperin.go.id/>, diakses pada tanggal 7 November 2020, jam 20.02 WIB.

⁹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2019, hlm. 2.

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi*, MNC, Malang, 2019, h. 3.

¹¹*Ibid.*

merupakan sebuah hak yang didapatkan oleh seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual dari segala jenis bidang baik ilmu, teknologi maupun seni.

1.5.2.2 Jenis Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sendiri sampai saat ini terbentuk dan diundangkan ada tujuh undang undang mengenai HKI. Dari tujuh undang undang ini disimpulkan bahwa HKI yang secara normatif mendapat perlindungan hukum, sebagai berikut.

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman.
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Paten.

1.5.2.3 Prinsip Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan akan hak kekayaan intelektual berfokuskan pengakuan hak atas kekayaan tersebut serta hak dalam tenggat waktu tertentu sesuai ketentuan Undang-undang untuk menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan yang dimilikinya tersebut.¹² Di dalam perlindungan akan hak kekayaan intelektual juga terdapat hak individu dan hak publik. Hak individu bisa dilihat dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak itu sendiri dalam rangka mendapatkan dan mengumpulkan Kekayaan Intelektual.¹³ Hak individu dan hak masyarakat haruslah seimbang, guna menyeimbangkan kepentingan pemegang hak dengan kepentingan publik maka sistem perlindungan hak kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip Keadilan

Pembuat suatu karya, atau orang lain yang menghasilkan karya dari kemampuan intelektualnya berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kemampuan intelektual yang dihasilkannya. Imbalan ini bisa bentuk materi ataupun non materi, salah satu contohnya, timbulnya rasa tenang karena karyanya mendapat perlindungan dan diakui. Perlindungan

¹²Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 23.

¹³Hendy Soelistyo, *Plagiatisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 24.

tersebut diberikan untuk keperluan pencipta yang berwujud sebuah kekuasaan untuk berbuat dalam rangka melindungi kepentingan tersebut. Perlindungan tersebut tak hanya terbatas dalam ranah nasional, namun juga internasional.

b. Prinsip Ekonomi

Hak kekayaan intelektual ini ialah hak yang timbul karena adanya kekreatif, sebuah keahlian kekuatan pikiran manusia yang diekspresikan oleh publik atas segala macam bentuknya, yang memiliki berguna untuk mendukung kehidupan manusia, maksudnya adalah pemilik tersebut wajar yang mana watak ekonomi manusia yang membentuk hal tersebut satu kewajiban untuk menunjang kehidupan pada kehidupan masyarakat.¹⁴

c. Prinsip Kebudayaan

Hakikatnya, manusia akan timbul gerak hidup yang dapat membuat karya lebih luas lagi. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tumbuh dan meingkatnya ilmu pengetahuan beserta seni sastra berperan sangat besar untuk kenaikan mutu hidup, kemajuan zaman, serta derajat dan harga diri manusia.

d. Prinsip Sosial

¹⁴ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Segala hak yang mendapat pengakuan hukum dan diberikan kepada tiap-tiap orang, persekutuan, atau kesatuan, tidak boleh hanya untuk kepentingan individu itu sendiri saja, namun juga harus mencakup kepentingan seluruh masyarakat. Hal tersebut membuat manusia terikat satu sama lain dalam ikatan kemasyarakatan. Segala hak yang diberikan oleh hukum baik yang diberikan untuk tiap-tiap individu, persekutuan, ataupun kesatuan lain tentunya juga pasti untuk kepentingan seluruh masyarakat.¹⁵

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Merek

1.5.3.1 Sejarah Hak Merek

Penggunaan merek dagang dalam pengertian modern berawal tidak lama sesudah revolusi industri di pertengahan abad kedelapan belas. Dalam masa tersebut sistem produk lebih mengistimewakan keahlian dari pekerjaan tangan, yang kemudian beralih secara ekstrem sebagai akibat dipergunakannya mesin-mesin dengan daya muat produksi yang besar. Dari digunakannya mesin mesin tersebut menyebabkan terkumpulnya produksi dalam skala yang tinggi dan memerlukan sistem distribusi baru untuk menyalurkan produk kepada masyarakat.

¹⁵*Ibid.*

Dengan terjadinya perkembangan industri yang menggunakan alat-alat sebagai mesin produksi, diikuti pula perkembangan penggunaan iklan sebagai salah satu metode pengenalan produk kepada publik. Bersamaan dengan berkembangnya penggunaan iklan, meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yakni sebagai identitas akan asal barang tersebut atau sumber produsen dari barang-barang tersebut.¹⁶ Pada saat itu, sudah dikenal penggunaan merek perniagaan dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek perusahaan. Permulaan dari perbedaan ini diketahui karena Perancis pada waktu itu mengistimewakan merek dari pedagang sutra yang dinilai lebih penting daripada merek yang berasal dari perusahaan kain sutranya.¹⁷

Dari perkembangan sejarah merek dapat dilihat bagaimana perkembangan hukum merek di pertengahan abad ke-19, selaku kepingan hukum yang menata perdagangan curang dan pemalsuan produk. Landasan norma perlindungan merek menyebutkan bahwasanya tidak ada individu memiliki hak untuk menawarkan produknya pada publik seolah-olah sebagai produk perusahaan lainnya, yakni memakai merek yang sama seperti produk terkenal yang masyarakat sudah mengetahuinya. Perlindungan diberikan sepanjang waktu untuk

¹⁶ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*

mengakui bahwa merek tersebut adalah kepunyaan orang yang sudah menggunakannya sebagai pengenalan produk dan untuk membedakannya dari barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut.. Pemahaman atau pengetahuan masyarakat bahwa merek tersebut berperan sebagai ciri pembeda menjadi dasar pengakuan tersebut. Pengenalan merek sendiri mamacu publik agar berbelanja produk bermerek khusus, dan dari hal tersebut menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemegang merek yang bersangkutan.

1.5.3.2 Pengertian Merek

Pada hakekatnya, sebuah barang atau jasa yang diciptakan oleh individu atau badan hukum diberi suatu tanda, yang bermanfaat untuk pembeda atas barang atau jasa lainnya yang serupa. Tanda tertentu itu sendiri ialah identitas bagi produk barang atau jasa yang terkait, yang pada umumnya lebih sering dikenal dengan sebutan merek.¹⁸

Merek ialah sebuah media guna memisahkan barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu perusahaan. Menurut Prof. Molengraaf definisi dari merek itu sendiri ialah di karakteristikannya suatu produk tertentu, guna memperlihatkan mula produk tersebut dan karakter produk sehingga dapat

¹⁸ Sujana Donandi, Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia, CV Budi Pratama, Yogyakarta, 2019, hlm. 75.

dibandingkan dengan produk serupa yang diproduksi dan di perjual belikan oleh individu atau perusahaan lain.¹⁹

Berdasarkan pengertian merek menurut Prof. Molegraaf dapat diketahui bahwa merek awal mula memang diakui hanya untuk produk barang saja, sedangkan pengakuan merek untuk jasa sendiri baru saja diakui dalam Kovensi Paris pada perubabahan di Lisbon tahun 1958.

Merek ialah ciri khas yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf huruf, angka angka, susunan warna, atau gabungan dari unsur unsur tersebut yang mempunyai suatu pembeda dan digunakan dalam perdagangan. Merek juga dapat diartikan merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk pengenalan produk barang atau jasa dari salah satu pedagang atau kelompok pedagang dan mendifirensiasikan mereka dari pedagang yang lainnya.²⁰ Merek menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Merek ialah tanda yang dapat diperlihatkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasii darii 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

¹⁹ Muhamad Djumhana dkk, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia) (Edisi Terbaru)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 154.

²⁰ Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hlm. 54.

membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

1.5.3.3 Fungsi Merek

Berdasarkan pengertian merek, fungsi utama dari merek ialah pembeda produk barang atau jasa serupa yang diproduksi individu atau perusahaan lain, sehingga mereka bisa disebut mempunyai fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda merek juga memiliki fungsi lainnya antara lain :

a. Terjaganya persaingan dagang yang sehat.

Hal ini berperan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan publik dengan cara memunculkan iklim usaha sehat melalui terwujudnya persaingan sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang adil bagi tiap-tiap individu guna menghindari praktek persaingan usaha curang.

b. Melindungi konsumen.

Dengan adanya merek, konsumen tidak harus lagi mencari tahu kualitas produk yang akan dibelinya. Jika merek telah memiliki citra baik di mata para konsumen yang akan berniaga, maka konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang tersebut sudah pasti adalah baik seperti yang diharapkan.

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya.

Merek dari produk-produk yang sudah terkenal di mata konsumen digunakan sebagai ciri khas untuk barang yang berkualitas tinggi untuk melancarkan perdagangan produk yang bersangkutan

d. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang.

Merek mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan baranga taupun nama barangnya ke masyarakat.

e. Merek memberikan jaminan kualitas dari barang atau jasa.

1.5.3.4 Syarat Syarat Merek

Syarat dan tata cara permohonan merek sendiri harus mengikuti urutan tata cara yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut :

1. Pemohon atau Kuasanya harus mengajukan permohonan registrasi Merek kepada Meriteri dalam bahasa Indonesia, baik secara elektronik maupun nonelektronik.
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alarnat Pemohon;

- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan registrasinya menggunakan unsur warna;
 - e. jika Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, nama bangsa dan tanggal permohonan Merek yang pertama
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Pemohon atau Kuasanya menandatangani Permohonan.
 4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran.
 5. Biaya Permohonan registrasi Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
 6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
 7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan registrasinya.

Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak :

- a. Melanggar ideologi negara, hukum, moral, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Mengandung unsur yang menyesatkan masyarakat mengenai asal, mutu, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan registrasinya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- c. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan jasa yang diproduksi.
- d. Tidak memiliki daya pembeda dan merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sedangkan untuk merek yang ditolak menurut Pasal 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Perrnohonan ditolak jika Merek tersebut mernpunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, sesuatu dapat di kategorikan dan diakui sebagai merek, bila:

1. Mempunyai fungsi pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang dagang dan jasa.
3. Tidak memenuhi unsure unsure yang bertentangan dengan kesusilaandan ketertiban umum.
4. Bukan menjadi milik umum.
5. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan registrasi.

1.5.3.5 Jenis merek

Merek dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemahsyuran (*renown*) suatu merek, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termahsyur (*famous marks*). Merek biasa merupakan sebuah merek yang termasuk memiliki reputasi rendah, masyarakat sebagai konsumen melihat bahwa merek biasa memiliki kualitas yang rendah. Lebih jauh lagi, baik dari aspek penggunaan atau teknologi, merek biasa dianggap kurang memiliki kecemerlangan simbolis kehidupan. Sebuah merek terkenal memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Merek terkenal mempunyai dominasi gambaran yang atraktif dan menakjubkan, merek-merek terkenal memiliki daya pancar yang spektakuler dan menarik, menyebabkan semua laporan

konsumen dengan cepat memiliki rasa keakraban dan pengaturan mitologis karena jenis barang di bawah namanya.²¹ Selanjutnya, yang disebut sebagai merek termahsyur adalah merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga menyebabkan reputasinya dikelompokkan dalam tatanan sosial dianggap yang tertinggi di kalangan masyarakat dunia.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek sendiri dibedakan menjadi tiga, yakni :

- a. Merek dagang adalah merek yang diterapkan pada produk yang diperdagangkan oleh satu orang, sekelompok individu, atau organisasi hukum untuk membedakannya dari hal-hal atau barang yang sebanding..
- b. Merek Jasa ialah lambang yang dipergunakan untuk mengidentifikasi jasa yang diperjual belikan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum dari jasa yang sejenisnya.
- c. Merek Jasa ialah lambang yang dipergunakan untuk mengidentifikasi jasa yang diperjual belikan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum dari jasa yang sejenisnya.

²¹Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Buku Obor, Jakarta, 2018, h. 24.

1.5.3.6 Hak Atas Merek

Hak atas merek ialah hak eksklusif pemberian Negara kepada pemegang merek terdaftar di Daftar Umum Merek guna dalam jangka waktu sesuai undang undang dalam menggunakan dan mengeksploitasi merek atau memberikan ijin kepada orang lain, sekelompok orang, atau badan hukum, untuk bersama sama menggunakan hak merek tersebut dalam jangka waktu tertentu.²² Undang-undang merek lebih lanjut menyebutkan bahwa pemegang merek dagang terdaftar hanya dapat mendapatkan hak eksklusif atas suatu merek dalam waktu yang terbatas dengan memanfaatkannya atau pemberian ijin pada pihak lain untuk mempergunakan merek tersebut. Hak khusus atau eksklusif tersebut cenderung bersifat monopoli, yang mana berarti hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Pemegang hak merek bisa memakai mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan, juga dapat tidak memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan hak mereknya atau memberi izin.²³

1.5.3.7 Jangka Waktu Perpanjangan dan Perlindungan

Merek terdaftar dilindungi selama 10 (sepuluh) tahun mulai tanggal diterimanya registrasi merek terkait, menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu

²² Muhamad Djumhana dkk, *Op.Cit.*, h. 163.

²³ Tommy Hendra Purwaka, *Op. Cit.*, h. 3.

se, puluh tahun ini selaras jangka waktu yang ditetapkan dalam Model Merek oleh BIRPI.²⁴

Jangka waktu perlindungan bisa diperpanjang atas permintaan pemilik merek, dan bisa dilakukan dalam jumlah waktu yang sama setiap waktu. Dalam kasus penambahan ini, penelitian tentang merek-merek ini jarang dilakukan, dan tidak ada peluang untuk sanggahan.

Tata cara permohonan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya untuk jangka waktu paling lama dua belas bulan dan paling lambat enam bulan sebelum masa perlindungan merek terdaftar berakhir. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang diterima apabila sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, antara lain :

- a. Seperti yang ditunjukkan dalam sertifikat merek, merek tersebut masih digunakan pada produk atau layanan; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pihak yang meminta perpanjangan perlu mencantumkan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang memajukan bidang kegiatan usaha atau produk barang atau jasa

²⁴ Muhamad Djumhana dkk, *Op.Cit.*, h. 166.

yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa merek tersebut sedang digunakan pada produk atau jasa yang dihasilkan dan diperjual belikan. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang disetujui kemudian dicatatkan dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan melalui Berita Resmi Merek. Pemberitahuannya dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada pemegang merek atau kuasanya.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak. Penolakan ini nantinya disampaikan secara tertulis kepada pemegang merek atau kuasanya beserta dengan alasan penolakannya. Penolakan perpanjangan merek terjadi jika tidak memenuhi kriteria, misalnya :

- a. Melebihi atau sebelum dari jangka waktu yang ditetapkan pengajuan kembali, yaitu melebihi dua belas bulan atau sebelum dari enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut.
- b. Kegagalan untuk pembayaran biaya aplikasi untuk perpanjangan.
- c. Sebagaimana ditunjukkan dalam Sertifikat Merek, merek yang berlaku tidak lagi digunakan untuk produk atau layanan..

d. Barang atau jasa sebagaimana Sertifikasi Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

1.5.3.8 Lisensi Merek

Lisensi ialah perjanjian tertulis yang dikeluarkan oleh pemegang merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek dari pemegang merek terdaftar kepada pihak lain menimbulkan beralihnya segala hak atas merek kepada pihak lain, dan menyebabkan pemilik merek kehilangan haknya atas merek tersebut. Selama lisensi dari pemilik merek terdaftar kepada pihak lain, memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari hak merek, pemilik merek tetap bisa memakai merek itu sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk memakai merek tersebut. Ini menyiratkan bahwa hak merek tidak dapat berpindah ke pihak ketiga.

Pemegang merek terdaftar memiliki hak untuk memberikan izin atas lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut secara sebagian atau keseluruhan jenis produk. Perjanjian lisensi itu sendiri di berlakukan dalam seluruh wilayah Indonesia, selain itu perjanjian lisensi juga wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal disertai pembayaran

biaya sesuai dengan yang telah ditentukan dan akibat hukum dan oencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak pihak yang bersangkutan. Perjanjian lisensi dicatat di Dirjen HKI dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Perjanjian lisensi sendiri di dalamnya dilarang memuat ketentuan baik yang langsung dapat mengakibkerugian perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang membebani kemampuan negara Indonesia dalam usahanya untuk menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.²⁵ Lisensi sendiri berbeda dengan hak atas merek pengalihan

Ketentuan lisensi merek sendiri di Indonesia baru dicantumkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Merek Nomor 19 Tahun 1992, sebelumnya mengenai lisensi merek sendiri tidak di atur dalam Undang Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Saat ini di Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai lisensi terdapat pada Pasal 41-45.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Tipe Penelitian

²⁵Much. Nurrahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 72

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, yaitu dengan melihat melalui sumber pustaka atau data sekunder.²⁶ Dalam bentuk studi hukum ini, hukum dipahami baik sebagai apa yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku manusia yang dapat diterima pantas.²⁷ Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder berasal dari makalah pemerintah, literatur tentang subjek penelitian, dan temuan penelitian dalam bentuk laporan, tesis, dan undang-undang.²⁸ Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁹ Bahan hukum tersebut terdiri atas : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder.

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 11.

²⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan X, Rajawaliipers, Jakarta, 2018, hlm. 118.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 106.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 181.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Yang berisikan berbagai literatur pendapat ahli mengenai merek di Indonesia dan berbagai makalah, jurnal, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³⁰

1.6.3 Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

a. Studi Pustaka/Dokumen

Sumber daya hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji dan memahami publikasi ilmiah ,yang memuat berbagai sudut pandang akademisi hukum, dan data sekunder termasuk teori-teori hukum dari pakar hukum.³¹ Setelah selesai mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan untuk kepentingan penelitian ini, selanjutnya akan memilah bahan hukum lalu melakukan klarifikasi bahan hukum yang sesuai menguraikan secara sistematis.

³⁰Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 13.

³¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,2012, h. 165.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua individu di mana mereka bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab untuk mengintegrasikan arti masalah tertentu. Teknik pengumpulan data ini memerlukan mengajukan pertanyaan atau secara eksplisit mengajukan pertanyaan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data yang dihasilkan menjadi berbentuk penjelasan yang beruntun sehingga memiliki arti dan didapatkan kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil sebuah kesimpulan atas permasalahan yang diuraikan secara umum lalu didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Sepatu Compass Yang Dijiplak Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai merek. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab Kedua, membahas tentang permasalahan pertama yaitu perlindungan hukum bagi pemegang merek sepatu Compass yang dijiplak, yang terbagi menjadi dua sub-bab yaitu Sub bab pertama membahas tentang kriteria penjiplakan merek sepatu Compass berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Sub bab kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang merek sepatu Compass.

Bab Ketiga membahas tentang bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek sepatu Compass yang dijiplak tanpa ijin.

Bab Keempat, ialah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan Skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada, hingga diperoleh manfaat terhadap permasalahan tersebut.