



SKRIPSI

**SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS MELAWAN
PT MARXING FAM MAKMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1105
K/PDT.SUS-HKI/2018)**

*Superman Brand Dispute Between Dc Comics Against PT Marxing Fam Makmur
(Study Of Decision Number 1105K/PDT.SUS-HKI/2018)*

Oleh :

ROMATUA
NIM : 160710101348

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**SENKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS MELAWAN
PT MARXING FAM MAKMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1105
K/PDT.SUS-HKI/2018)**

*Superman Brand Dispute Between Dc Comics Against PT Marxing Fam Makmur
(Study Of Decision Number 1105K/PDT.SUS-HKI/2018)*

Oleh :

ROMATUA
NIM : 160710101348

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS MELAWAN
PT MARXING FAM MAKMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1105
K/PDT.SUS-HKI/2018)**

*Superman Brand Dispute Between Dc Comics Against PT Marxing Fam Makmur
(Study Of Decision Number 1105K/PDT.SUS-HKI/2018)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ROMATUA

NIM : 160710101348

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

*“Jadilah dirimu sendiri, ekspresikan dirimu sendiri, yakinlah pada dirimu sendiri,
jangan pergi dan mencari kepribadian sukses dan menduplikasinya”**

(Bruce Lee)



*Ika Pratiwi, 2017, *Kata-kata Motivasi Diri Sendiri Agar Lebih Percaya Diri*,
<https://pertamakali.com/kata-kata-tentang-percaya-diri-sendiri/> diakses 02 Maret 2020 pukul 13.30
WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orangtua saya Bapak Victor Sinaga dan Ibu Lida Situmorang yang telah mendoakan dan memberikan dukungan motivasi yang sangat besar kepada penulis selama ini tanpa lelah dan pamrih;
2. Guru-guru serta tenaga pendidik yang telah berjasa mendidik saya sejak Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat yang telah membimbing dan mendidik saya dengan penuh cinta hingga saat ini, dan;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mendidik saya, yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**SENKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS MELAWAN
PT MARXING FAM MAKMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1105
K/PDT.SUS-HKI/2018)**

*Superman Brand Dispute Between Dc Comics Against PT Marxing Fam Makmur
(Study Of Decision Number 1105K/PDT.SUS-HKI/2018)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ROMATUA

NIM : 160710101348

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2020

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui:
TANGGAL 08 April 2020

Oleh


Dosen Pembimbing Utama :



Nuzuliz Kamala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota :



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NRP: 760012482

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**SENKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS MELAWAN
PT MARXING FAM MAKMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1105
K/PDT.SUS-HKI/2018)**

Oleh:

ROMATUA

NIM : 160710101348

Dosen Pembimbing Utama

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H

NRP: 760012482

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,


Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji



Iswi Harivani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Sekretaris Penguji



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP. 760015749

Anggota Penguji :

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NRP. 760012482



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROMATUA

NIM : 160710101348

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang berjudul **“Sengketa Merek Superman Antara DC Comics Melawan PT Marxing Fam Makmur (Studi Putusan Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 April 2020

Yang menyatakan,



ROMATUA

NIM. 160710101348

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan berkat yang telah diberikan-Nya sehingga skripsi dengan judul: **“Sengketa Merek Superman Antara DC Comics Melawan PT Marxing Fam Makmur (Studi Putusan Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018)”** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan atas adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Galuh Puspaningrum,S.H.,M.H. selaku Sekertaris Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan untuk menjadi lebih baik;
5. Dr. Moh.Ali,S.H.,M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr.Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr.Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr.Fendi Setyawan S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H. dan Bapak Echwan Iriyanto S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pengganti Pembimbing Akademik.

9. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
10. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bekal untuk masa depan;
11. Kedua Orangtuaku, Bapak Victor Sinaga dan Ibu Lida Situmorang yang menyemangati dan selalu memberikan doa setiap waktu dan setiap saat serta tanpa lelah selalu menyayangi.
12. Kedua Kakak saya Marlina dan Parulianti yang selalu memerikan dukungan secara materil dan semangat di saat lelah dan putus asa.;
13. Teman-teman saya di UKM-Kerohanian Katolik yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan di Jember ini
14. Teman-teman di NMCC ALSA 2020 yang memberikan semangat dan selalu memberikan pengalaman baru;
15. Keluarga KKN Koncer kidul, seluruh teman-teman dan Perangkat Desa yang telah memerikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Serta seluruh Teman-teman dekat saya semasa hidup ini keluarga Besar SAHABAT KITA, Jaka, Fakhri, Ronald, Iman, Andika, Aik, Ariel, Chesa, Salman, Yasinta, Paskalia, Gibson, Wawan dan seluruh teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memerikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada skripsi ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat menjadi bermanfaat.

Jember, 16 April 2020

Penulis,

Romatua

RINGKASAN

Perkembangan penggunaan Merek Saat ini sangat berkembang pesat dalam era perekonomian dunia. Merek pada kegunaannya sebagai tanda pembeda saat ini sudah bertambah menjadi suatu daya tarik dan menjadi suatu nilai lebih terhadap penggunaan suatu produk. Merek saat ini dapat menambah nilai terhadap suatu produk. Pada penulisan ini penulis akan membahas mengenai sengketa Merek Superman antara DC Comic melawan PT.Marxing Fam Makmur pemilik dari Superman Wafer. Superman merupakan karakter yang dibuat oleh DC Comic namun di Indonesia Superman digunakan dan didaftarkan untuk kategori wafer. Superman DC Comic merasa dirugikan dengan adanya Superman wafer maka dari itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung karena keberatan pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek ini sehingga menimbulkan suatu iktikad tidak baik.

Rumusan masalah pada skripsi ini *pertama* DC Comics memenuhi ketentuan sebagai pemegang merek terkenal atas merek dagang Superman. *Kedua* Akibat hukum dalam hal terdapat peniruan merek terkenal terhadap penggunaan hak merek tersebut. *Ketiga* Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1105 K/ Pdt.Sus-HKI/2018 sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Tujuan khusus penelitian ini yakni *pertama* Untuk mengetahui dan menganalisa DC Comics memenuhi ketentuan sebagai pemegang merek terkenal atas merek dagang Superman. *Kedua*, Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dalam hal terjadi peniruan merek terkenal terhadap penggunaan merek tersebut. *Ketiga* Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1105 K/ Pdt.Sus-HKI/2018 kesesuaiannya dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang berada di dalam putusan ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduktif.

Hasil Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah *Pertama* kepemilikan pemegang hak atas merek, dilihat dari ketentuan pemegang hak atas merek di Indonesia maka hak atas merek Superman di Indonesia apabila melihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka Merek Superman wafer sah secara hukum namun secara fakta bahwa Merek Superman DC lah yang berhak atas Merek tersebut karena merupakan pihak yang memperkenalkan terlebih dahulu secara global. Superman DC memenuhi ketentuan sebagai pemegang hak atas merek terkenal sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek di Pasal 18 Ayat 3 secara keseluruhan DC Comic memenuhi ketentuan tersebut sehingga dapat dikatakan Merek Superman DC Comic sebagai merek terkenal. *Kedua* merek Superman wafer terbukti melakukan tindakan

pemboncengan terhadap merek Superman DC dilihat dari sudah jauh lebih dahulu bahwa DC Comic memperkenalkan karakter Superman secara global sehingga memudahkan sekali superman wafer untuk membonceng nama Superman pada produk wafernya untuk mempermudah penjualan. Serta terjadinya Pengurangan nilai kapasitas yang dilakukan oleh superman wafer kepada merek Superman DC dikarenakan produknya dikeluarkan pada kategori yang berbeda dengan nama yang sama tanpa lisensi resmi dari DC Comic yang lebih dahulu mengenalkan merek Superman sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum akibat adanya dua kepemilikan merek Superman di Indonesia. *Ketiga* Pertimbangan hukum hakim pada Putusan 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 tidak memperhatikan bahwasannya ada persamaan pada pokoknya antara Merek Superman wafer dan Superman DC Comic yang dimana sebenarnya dilarang di Pasal 21 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta hakim juga tidak memperhatikan kedudukan hukum penggugat sebagai Pihak yang berasal dari negara anggota *Paris Convention* yang mana sudah dijelaskan pula di dalam Pasal 9 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasannya memiliki hak prioritas.

Kesimpulan Skripsi ini *Pertama* Merek dagang Superman memenuhi ketentuan sebagai pemegang atas Hak Merek Terkenal untuk merek Superman berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dalam pasal 18 ayat 1, 2 dan 3. *Kedua* Akibat Hukum peniruan merek terkenal bagi penggunaan merek tersebut yakni, adanya pemboncengan dan pengurangan nilai kapasitas (*dilution*) terhadap Merek Terkenal sehingga menimbulkan kerugian bagi merek Superman DC Comic. Lalu terdapat dua merek Superman yang terdaftar secara bersama di dalam Daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal ini membuat timbulnya ketidakpastian hukum akibat adanya satu merek dengan 2 kepemilikan yang berbeda di kategori yang berbeda, yang dimana sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Ketiga* Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam memutuskan sengketa Merek Superman antara DC Comic dan PT.Marxing Fam Makmur Tidak Tepat. Hakim pada pertimbangannya tidak memperhatikan Pasal 9 mengenai Hak Prioritas dan Pasal 21 Ayat 1 dan 2 mengenai persamaan pada pokoknya di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.

Saran *Pertama* Hendaknya Pemerintah lebih memperhatikan ketentuan Pendaftaran merek Secara lebih teliti sehingga tidak terjadi Pendaftaran atas suatu Merek Terkenal dari negara lain yang ditiru oleh produk lokal sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. *Kedua* Hendaknya bagi masyarakat agar membuat suatu Merek dengan menunjukkan orisinalitas sehingga memiliki ciri dan khas yang baru tanpa membonceng suatu merek dan produk luar. *Ketiga* Hendaknya bagi Pemilik Merek Superman DC Comic agar melalui kuasa hukumnya mengajukan terlebih dahulu penetapan sementara sebagai pemegang Merek Terkenal atas Merek Superman ke Pengadilan Niaga agar mendapatkan hak eksklusif atas mereknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	ix
HALAMAN ORISINILITAS	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	11
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	11
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.3 Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2 Hak Merek	16
2.2.1 Pengertian Merek.....	16
2.2.2 Jenis dan Bentuk Merek	17
2.2.3 Fungsi Merek.....	19
2.2.4 Pendaftaran Merek.....	21
2.2.5 Pengertian Merek Terkenal	24
2.2.6 Ketentuan Merek Terkenal	25
2.3 Merek Superman	27
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Ketentuan Merek Terkenal Atas Merek Dagang Superman Bagi DC Comic.....	28
3.1.1 Ketentuan Pemegang Hak Atas Merek.....	28
3.1.2 Ketentuan Merek Superman Sebagai Merek Terkenal.....	33
3.2 Akibat Hukum dalam hal terdapat Peniruan Merek Terkenal Terhadap Penggunaan Merek Tersebut.....	39
3.2.1 Pemboncengan Terhadap Penggunaan Merek Terkenal	40
3.2.2 Pelemahan Kapasitas Terhadap Penggunaan Merek Terkenal.....	44
3.3 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1105 K/ Pdt.Sus-HKI/2018 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	49
3.3.1 Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Kasasi	50
3.3.2 Persamaan Pada Pokoknya antara Merek Superman DC Comic dan Merek wafer Superman	52
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57

4.2 Saran..... 58

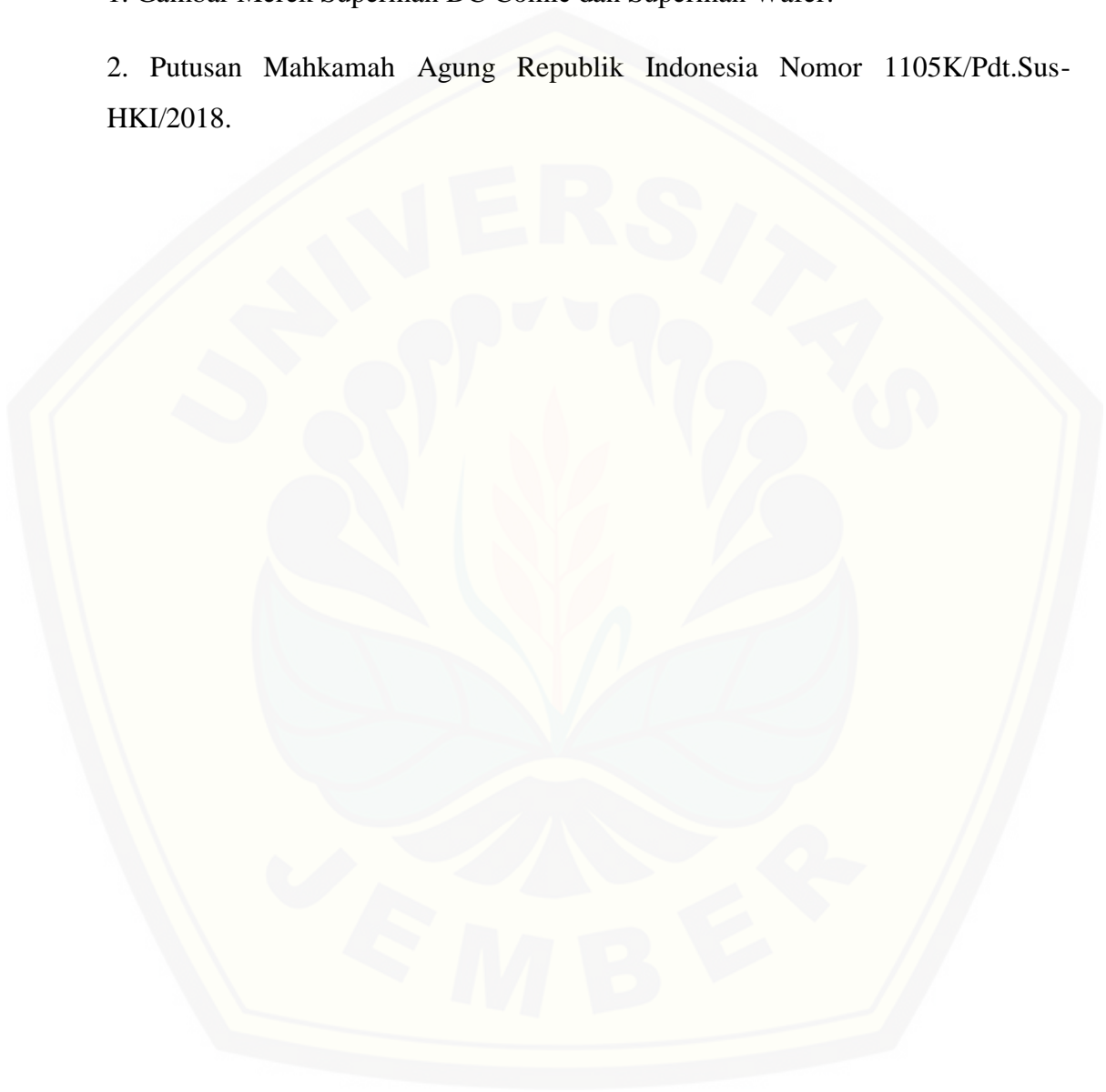
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Merek Superman DC Comic dan Superman Wafer.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya peradaban zaman dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang perindustrian mengakibatkan semakin banyak juga muncul juga hasil dari produk dan karya-karya individu yang berada dalam masyarakat. Hak atas kekayaan intelektual merupakan kreasi pikiran, penemuan, karya sastra, dan artistik, simbol-simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.¹ Dalam perkembangannya saat ini hak atas kekayaan intelektual sangat dihargai dalam masyarakat di karenakan masyarakat semakin menghargai bahwa suatu karya intelektual merupakan bukan suatu hal yang mudah untuk dihasilkan, dikarenakan dalam pembuatannya membutuhkan waktu, usaha, kreasi, dan daya pikir yang tidak mudah sehingga masyarakat sangat menghargai hak kekayaan intelektual.

Merek merupakan salah satu hasil kekayaan intelektual yang dihasilkan dari karya manusia, di era perindustrian modern ini merek menjadi salah satu hal yang dapat memberikan suatu nilai lebih pada suatu barang, dikarenakan dari nilai dan citra yang dihasilkan suatu merek terhadap suatu produk sehingga menimbulkan kesan dan kualitas terhadap suatu produk tersebut. Bahkan sejarahnya merek sudah dikenal oleh manusia sejak berabad-abad lalu sebelum zaman masehi, namun penggunaan merek dagang yang kita ketahui selama ini dikenal setelah Revolusi Industri dimana perpindahan industri dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Dengan adanya perkembangan ini mengakibatkan penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk maka,meningkat pula penggunaan merek sebagai tanda akan sumber produsen barang yang bersangkutan.²

Penggunaan merek saat ini selain menjadi tanda pembeda dapat juga berfungsi sebagai pemberi jaminan atas nilai dan kualitas atas suatu produk tersebut dan juga sebagai sarana promosi bagi produk dengan merek itu. Merek

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah , *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti,2014),hlm 16.

² Rahmi Jened, *Hukum Merek(Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama*,(Jakarta:Fajar Interpretama Mandiri,2017),hlm.,2.

saat ini menjadi suatu hal yang penting karena merek pada sudah menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam membedakan kualitas suatu barang serta memberikan nilai lebih terhadap suatu barang tersebut. Misalkan produk sepatu olahraga nike, mayoritas masyarakat mengetahui bahwa sepatu nike merupakan sepatu olahraga Amerika dengan kualitas yang sangat mumpuni serta dengan kepopulerannya. Walaupun harga dari sepatu ini mahal namun nilai lebih dari sepatu ini membuat orang tetap percaya dengan kualitas dan nilai lebih dari sepatu ini akibat dari sudah dikenalnya merek dari produk ini.

Merek terkenal merupakan suatu makna dari suatu merek yang secara umum pengetahuan dalam masyarakat dikenal secara luas.³ Merek terkenal dicapai dengan nilai dari produk, promosi serta kualitas dari barang produksi yang dihasilkan sehingga memberikan citra yang dikenal oleh masyarakat luas. Dalam perkembangannya dengan munculnya suatu merek terkenal sehingga menimbulkan suatu merek-merek lain yang meniru merek tersebut, baik dari dalam negerinya maupun luar negeri asal merek tersebut. Peniruan itu terjadi baik dalam barang dengan kategori sejenis ataupun barang dengan kategori lain. Dalam prinsip merek dikenal prinsip kekhususan dan prinsip teritorial. Prinsip ini seringkali dijadikan sebagai pembatas untuk ruang lingkup perlindungan secara geografis pada kategori barang sejenis atau tidak sejenis. Namun seharusnya untuk indikasi merek terkenal tidak terikat dengan pada kualifikasi jasa atau barang sejenis maupun batas yuridiksi suatu negara. Dikarenakan bahwa didalam Konvensi Paris menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menolak atau membatalkan dan melarang merek yang merupakan reproduksi imitasi atau terjemahan dari merek terkenal yang sangat mungkin membuat kebingungan untuk barang yang sama atau sejenis.⁴

Pengimitasian atau peniruan merek yang dilakukan oleh suatu produsen merek terhadap merek terkenal dapat merugikan pihak dari merek terkenal tersebut baik dalam kategori merek sejenis maupun dalam kategori barang tidak sejenis. Dalam kategori barang tidak sejenis dapat pula terjadi kerugian pada

³ Rahmi Jened, *ibid*, hlm. 239.

⁴ Agung Indriyanto, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 133.

merek terkenal tersebut, dikarenakan nilai dari produk terkenal tersebut dapat rusak citranya akibat dari munculnya suatu produk pada kategori lain, yang misalkan buruk sehingga masyarakat yang sudah mengenal terlebih dahulu produk terkenal tersebut mengira bahwa produk tidak sejenis yang merupakan hasil dari produsen produk terkenal tersebut, karena saat ini merek pada perkembangan industri modern ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek (*goodwill*), lambang kualitas, sarana mutu, dengan jaminan menghasilkan mutu besar⁵.

Dalam teori dikenal istilah *Dilution*, *Dilution* pada merek didefinisikan sebagai pelemahan kapasitas dari merek terkenal kategori “*famous*” untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan jasa terkait dari ada tidaknya kompetisi antara pemilik merek terkenal dari pihak lain atau kesamaan membingungkan.⁶ *Dilution* terbagi menjadi dua kategori yakni kategori pengaburan dan kategori perusakan.

Dalam prakteknya di Indonesia banyak sekali produk yang meniru atau menggunakan merek dari produk terkenal dengan kategori yang berbeda, pemboncengan suatu merek terhadap merek terkenal ini tentu sangat merugikan bagi para produsen atau pemilik merek terkenal tersebut karena dapat merusak atau mengurangi nilai dari produk mereka serta juga sebagai pemilik atas merek tersebut mereka tidak dapat memegang hak atas hak merek mereka sendiri.

Indonesia sebagai negara yang bergabung dalam keanggotaan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan WTO (*World Trade Organization*) ikut juga dalam meratifikasi konvensi terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, namun dalam pelaksanaannya di Indonesia sendiri pendaftaran hak merek itu sendiri dilakukan dengan prinsip *first to file system* atau sistem konstitutif dimana setiap pendaftar pertama diakui sebagai pemegang hak milik atas merek tersebut⁷ namun hal ini mengakibatkan banyak sekali merek dari negara luar yang sebenarnya

⁵ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), hlm.68.

⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek(Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama*, (Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri,2017), hlm.244.

⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada,2004), hlm,85.

sudah terkenal namun belum mendaftarkan mereknya di Indonesia kehilangan haknya atas merek tersebut dikarenakan merek tersebut sudah digunakan oleh produsen lokal dalam negeri. Hal ini tentu menjadi kerugian tersendiri bagi produsen asing dikarenakan hak merek atas produk miliknya tidak dapat diakui olehnya sendiri. Celah hukum ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan juga dalam jangka panjang dapat membuat produsen dari negara asing merasa dirugikan sehingga kedepannya Indonesia dapat juga dirugikan dengan enggan penanam modal asing untuk masuk ke Indonesia, dan juga produk-produk Indonesia bisa saja diperlakukan sama oleh negara lain akibat tindakan Indonesia.

Salah satu contoh kasus terkait dengan sengketa merek yang terbaru adalah sengketa merek Superman antara DC Comics melawan PT.Marxing Fam Makmur, DC Comics selaku pencipta karakter Superman merasa dirugikan dengan digunakannya logo atau karakter ciptaannya oleh salah satu produsen makanan ringan di Indonesia. DC Comics menggugat PT.Marxing Fam Makmur ke pengadilan niaga Jakarta Pusat pada 3 April 2018 guna pembatalan merek. Sengketa yang terjadi antara DC Comics sebagai pihak yang menciptakan karakter superman sejak 1938 dan sudah bermunculan komik serta film yang dibuat bahkan tersebar di banyak negara hingga saat ini namun belum melakukan pendaftaran hak atas mereknya di Indonesia.

Dalam sengketa ini DC Comics menggugat PT Marxing Fam Makmur sebuah perusahaan di bidang makanan ringan berupa wafer yang menggunakan merek dagang superman pada produknya yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak tahun 1993 dan sudah diperpanjang sebanyak dua kali setiap 10 tahun dengan nomor IDM000374438 dan IDM 000374439 pada merek dagang kelas 30. Dalam penggunaan merek dan logo memang terdapat kemiripan antara logo dan karakter superman milik DC Comics dan juga logo merek wafer superman, dengan adanya kemiripan ini membuat pihak penggugat merasa dirugikan akibat tidak dapat menguasai hak milik intelektualnya yang sudah digunakan sejak lama dan dipromosikan di berbagai negara, dengan adanya logo superman pada merek wafer dapat mengakibatkan citra dari merek superman yang sudah dikenal dapat terjadi pengaburan. Akibat kerugian yang dirasakan

maka dari itu DC Comics mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang digunakan oleh tergugat.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada gugatan ini telah menjatuhkan putusan Putusan dengan Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2018, yang pada pokoknya tidak menerima gugatan penggugat dikarenakan majelis hakim menerima eksepsi dari tergugat untuk sebagian. Penggugat tidak menerima hasil dari Putusan ini maka dari itu Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan permohonan agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melakukan *Judex Facti* untuk memeriksa dan memutus perkara.

Namun terhadap upaya hukum kasasi ini Mahkamah Agung telah menjatuhkan juga putusan dengan Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dimana amar putusannya menolak permohonan kasasi dari penggugat dikarenakan majelis hakim menganggap *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta tidak salah menerapkan hukum dikarenakan gugatan penggugat merupakan gugatan komulasi maka dapat dikatakan kabur dan juga kuasa hukum telah melebihi wewenang yang diberikan dalam surat kuasanya. Maka dari itu *Judex Facti* sudah dianggap benar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai pembatalan merek terhadap merek terkenal dengan tujuan akan dilakukan penelitian dikarenakan banyak sekali sengketa merek antara merek asing dan merek lokal yang sama yang terjadi di Indonesia maka dari itu penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS MELAWAN PT MARXING FAM MAKMUR.(STUDI PUTUSAN NOMOR 1105 K/PDT.SUS-HKI/2018).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah DC Comics memenuhi ketentuan sebagai pemegang merek terkenal atas merek dagang Superman?
2. Apa akibat hukum dalam hal terdapat peniruan merek terkenal terhadap penggunaan hak merek tersebut?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pembentukan karya tulis ilmiah ini yakni:

1. Guna memenuhi syarat pokok guna mencapai gelar sarjana yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk pemikiran dan keterlibatan dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis terutama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Fakultas Hukum, universitas Jember maupun bagi masyarakat.
3. Sebagai salah satu cara pengaplikasian ilmu yang telah diemban agar diterapkan di dalam masyarakat sehingga ilmu dapat bermanfaat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa DC Comics memenuhi ketentuan sebagai pemegang merek terkenal atas merek dagang Superman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dalam hal terjadi peniruan merek terkenal terhadap penggunaan merek tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1105 K/ Pdt.Sus-HKI/2018 kesesuaiannya dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan suatu metode penelitian, dikarenakan perlunya suatu cara atau alat untuk menganalisis faktor-faktor dalam objek penelitian. Karya ilmiah digunakan untuk mencari suatu kebenaran dalam suatu permasalahan sehingga ditemukan suatu solusi dalam permasalahan tersebut. Metode merupakan suatu cara untuk menemukan, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini menitikberatkan pada penelitian norma atau kaidah hukum yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau berdasarkan data sekunder saja.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dikaitkan dengan teori-teori dan bahan kepustakaan, asas- asas hukum, ketentuan perundang-undangan untuk meneliti apakah merek superman milik DC Comic dapat dikatakan memenuhi ketentuan untuk dianggap sebagai merek terkenal. Lalu akibat hukum apabila terdapat peniruan merek terkenal terhadap penggunaan hak merek tersebut dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna untuk membantu menyelesaikan penelitian. Terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan dalam

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.35.

melakukan penelitian hukum pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diketegahkan.⁹ Undang-undang dan regulasi yang ditelaah terkait dengan isu hukum yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini terkait dengan sengketa hak merek.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual yang akan dilakukan dalam meneliti skripsi ini yakni dengan mencari dan menemukan dalam buku serta literatur terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam hal ini peneliti akan menggunakan kedua pendekatan ini dalam meneliti putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018;

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.93.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang akan mendukung bahan-bahan hukum primer guna memberikan suatu dasar dan argumen yang lebih kuat terhadap suatu bahan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan-bahan kuliah maupun jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan yang relevan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penelitian digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini bahan hukum non-hukum yang digunakan bersumber dari surat kabar, artikel, buku selain buku tentang hukum, kamus dan internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, dengan beberapa tahapan yaitu¹⁰:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum hingga pada permasalahan yang bersifat khusus untuk mencapai maksud sebenarnya. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan sehingga

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm142

dapat memberikan pemahaman serta preskripsi yang dapat diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir dikarenakan adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan yang tidak terwujud secara fisik namun merupakan hasil dari intelektualitas manusia di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang memiliki nilai-nilai ekonomi, moral dan praktis.¹¹

Hak kekayaan intelektual dapat dikatakan merupakan hal yang timbul berdasarkan kemampuan dari daya pikir dan kreatifitas manusia yang seakan tidak nyata bentuknya namun mempunyai nilai yang sangat berharga pada manusia saat ini karena masyarakat dunia sudah menyadari bahwa menciptakan hal-hal kreatif ini bukan suatu hal yang mudah.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) kekayaan intelektual diartikan secara luas yakni berketerkaitan dengan karya-karya sastra, kesenian, ilmu pengetahuan, pertunjukan oleh para artis, penemuan teknologi, penemuan ilmiah, desain industri, merek, perlindungan dan segala hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, ilmu sastra dan ilmu kesenian.

Secara garis besar hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diperoleh manusia atas hasil dari karya pemikirannya baik dalam ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ilmu kesenian, ilmu sastra. Sistem hukum pada saat ini meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, *pertama* kekayaan pribadi atau *in tangiabel things*, *kedua* kekayaan dalam bentuk *riil* seperti tanah dan bangunan dan yang *ketiga* sebagai kekayaan intelektual.¹² Hak kekayaan intelektual mendapat perlindungan karena hak eksklusif atas hasil buah pemikirannya dimana tidak setiap orang dapat

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung:PT.Alumni,2003),hlm.2.

¹² Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.14 No.03,2017, hlm.303.

membuat hal tersebut, yang dihargai dalam perlindungan setiap hasil pemikiran tersebut adalah sifat kebaruan dan sifat mempertahankan keaslian dari suatu budaya dan hasil karya. Dikarenakan hak kekayaan intelektual saat ini dapat memiliki nilai ekonomi dan suatu ekonomi terhadap hal tersebut, sehingga penghargaan atas hasil karya pemikiran orang tersebut dapat dihargai oleh seluruh masyarakat serta dapat juga dinikmati hasil dari hal yang dibuatnya tersebut untuk pemilik dari hak kekayaan intelektual itu sendiri.

2.1.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan pada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi manusia. Ciri dan karakteristik sebagai berikut:

a. Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual sebagaimana sebagai salah satu hak yang berada dalam bidang hukum, tentu saja memiliki ciri dan khas tersendiri sebagaimana dengan hak atas kebendaan, namun dikarenakan hak kekayaan intelektual yang tidak memiliki bentuk asli seperti benda maka hak kekayaan intelektual memiliki sifat asli dari hak kekayaan intelektual ini:

1. Mempunyai jangka waktu terbatas

Suatu hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu perlindungan masing-masing, Jangka waktu dalam kekayaan intelektual ini diatur dalam undang-undang secara masing-masing. Waktu perlindungan ada yang dapat diperpanjang adapula yang tidak dapat diperpanjang dan apabila habis maka menjadi milik umum.

2. Bersifat eksklusif dan mutlak

Maksud dari eksklusif dan mutlak adalah setiap pemegang hak atas kekayaan intelektual memiliki hak untuk, mengizinkan ataupun melarang siapapun dengan persetujuannya secara mutlak apabila ingin menggunakan hak atas kepemilikan intelektual miliknya.

3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dalam kepemilikan suatu hak tentu adanya suatu ketentuan mengenai pemanfaatan atas haknya tersebut, hak milik pun diatur di dalam pasal 570 KUH Perdata. Namun didalam hak kekayaan intelektual kepemilikan dari hak tersebut membuat setiap pemegang hak milik diberikan hak berupa :

1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Pemegang hak memiliki hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya dan orang lain dengan sejinnya untuk memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut.

2. Hak Moral

Hak moral merupakan hak eksklusif dari pemegang hak yang berupa ketentuan pelarangan mengadakan perubahan atas hasil karya kreatifitasnya , hak ini tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Hak ini untuk menjaga nama baik, kemampuan dan integritas pemilik hak.

Penggunaan atas hak eksklusif dalam kekayaan intelektual dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, batas-batas tata kesusilaan dan ketertiban umum dan pencabutan hak milik guna kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan mengenai *copyright* saat ini juga berkembang perlawanannya yakni *copyleft* adalah gerakan melepaskan hak ekonomi terhadap suatu hasil penemuan sehingga ciptaan tersebut bebas untuk disebarluaskan dan dimodifikasi oleh pihak lain tanpa mencantumkan bahwa ciptaan tersebut merupakan ciptaan milik ciptaan sebelumnya.¹³

Secara general haki digolongkan menjadi dua kategori yakni:

- a.) Hak Cipta
- b.) Hak Kekayaan Industri.

Di dalam hak cipta memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan hak kekayaan industri di bidang teknologi dan desain. Dalam bentuk nyata hak cipta dapat berupa karya

¹³ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.27.

tulis, karya ilmiah, karya seni dan karya lain. Sedangkan di bidang Kekayaan Industri dapat berupa Hak Merek, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Seluruh hasil terkait dengan Hak Kekayaan intelektual harus didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) agar dicatatkan dalam data direktorat. Dalam sistem pengakuan untuk hak cipta setiap pencipta diakui sebagai pemegang atas hak cipta sedangkan untuk pemegang hak kekayaan industri, setiap pihak yang ingin mendapatkan haknya maka harus mendaftarkan terlebih dahulu ke Ditjen HKI agar dapat diakui dan dapat menggunakan haknya.

Hak atas kekayaan intelektual hampir seluruhnya di kelola oleh ditjen HKI kecuali hak atas Perlindungan Varietas Tanaman yang ditangani oleh Kantor PVT yang berada dibawah kementerian Pertanian RI.¹⁴ Seluruh usaha ini digunakan guna memberikan kepentingan ekonomis dan moralitas bagi pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut agar dapat memperoleh kemanfaatan atas hasil buah pemikiran dari sang pembuat.

Terdapat perbedaan dalam penyebutan pembuat atau penemu hak cipta dan hak kekayaan industri, penemu hak cipta disebut sebagai “Pencipta” sedangkan penemu hak kekayaan industri disebut sebagai “Inovator”. Perbedaan penamaan terhadap dua kekayaan ini terkait dengan keberlakuan pengakuan hak atas kekayaan intelektual tersebut.¹⁵

2.1.3 Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada Hak kekayaan Intelektual, yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah (natural).¹⁶

Dalam hak kekayaan intelektual terdapat prinsip-prinsip yang mejadi ciri dari hak kekayaan intelektual itu sendiri:

a. Prinsip Keadilan (*The prinsiiple of natural justice*)

¹⁴ Iswi Hariyani, *Buku Pintar Haki dan Warisan budaya: Cetakan Kedua* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 15.

¹⁵ Iswi Hariyani, *Ibid*, hlm. 13.

¹⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Ibid*, hlm. 20

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang memberikan perlindungan hasil karya dari seorang penemu atas hasil kemampuan intelektualnya. Hal ini memberikan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan oleh penemu, perlindungan ini memberikan suatu penghargaan atas hasil karya seseorang sehingga setiap individu dapat menciptakan kebaruan dan menikmati hasil dari upaya dan kerja keras yang dilakukannya.

b. Prinsip Ekonomi (*The economic argument*)

Prinsip ekonomi merupakan suatu penghargaan atas hasil usaha dari penemuan atau pembuatan suatu karya baru, sehingga hasil karya yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara ekonomi guna menunjang kehidupan dari penemu hak atas kekayaan intelektual tersebut. Penghargaan prinsip ekonomi ini dapat berupa pembayaran *royalty* atau ijin pemakaian atas penemuan tersebut.

c. Prinsip Kebudayaan (*The cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Hal ini tentu berpengaruh pula pada peningkatan taraf hidup dalam kebudayaan manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat yang mendorong melahirkan ciptaan dan penemuan baru.¹⁷

d. Prinsip sosial (*Social argument*)

Hukum secara kepentingan bukan hanya mengatur mengenai kehidupan perorangan melainkan lebih kepada perlindungan kepada kepentingan dalam masyarakat. Maka dari itu setiap hak yang diberikan oleh hukum kepada perorangan bukan saja mengenai kepentingan perorangan melainkan guna memenuhi kepentingan hukum. Apabila kepentingan perseorangan tersebut terpenuhi maka kepentingan hukum masyarakat pun telah terpenuhi.

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 22.

Di dalam hak kekayaan intelektual terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang berlaku:

1. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Eksklusif
2. Prinsip Melindungi Karya Intelektual berdasarkan Pendaftaran
3. Prinsip perlindungan yang dibatasi teritorial
4. Prinsip adanya pemisahan antara benda fisik dengan Hak Kekayaan intelektual yang ada dalam benda tersebut
5. Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bersifat terbatas
6. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi public domain

2.2 Hak Merek

2.2.1 Pengertian Hak Merek

Merek merupakan suatu tanda yang memberikan daya pembeda antara suatu produk yang sejenis maupun tidak sejenis. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁸ Merek secara perspektif hukum internasional disepakati sebagai tanda yang menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dengan para pesaing¹⁹, menurut pasal 1 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan.”

Berdasarkan pengertian pada pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada intinya merek digunakan sebagai tanda pembeda antara satu produk dan produk lainnya dan yang bukan

¹⁸ Iswi Hariyani, *Buku Pintar Haki dan Warisan budaya: Cetakan Kedua* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 112.

¹⁹ Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 8.

hanya berkaitan dengan “nama produk” saja melainkan mencakup logo dan bentuk gambar dari merek tersebut. Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan barang dan jasa yang satu dengan yang lain.²⁰

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa, melalui merek pengusaha dapat memberikan jaminan atas kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dapat mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pelaku usaha lain. Menurut Rahmi Jened, merek sebenarnya tidak murni kreasi intelektual, merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan aset perusahaan.²¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa merek saat ini dapat memberikan suatu nilai lebih di masyarakat. Merek seakan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam mempertimbangkan pembelian suatu barang, dimana merek saat ini secara tidak langsung sudah bisa memberikan efek atau citra baik atau buruk terhadap suatu barang atau jasa. Terkadang seseorang dapat membeli barang tanpa merasakan atau mengetahui bahan dari produk tersebut apabila sudah mengetahui bahwa barang yang dia beli berasal dari salah satu merek yang sudah memiliki reputasi yang bagus di masyarakat. Begitupun sebaliknya masyarakat apabila sudah mengetahui keburukan atau kekurangan dari suatu merek tertentu maka dapat mengurungkan niat pembelian atau penggunaan atas merek tersebut dikarenakan sudah muncul sugesti yang berada di dalam pemikirannya bahwa merek tersebut memiliki kesan buruk di masyarakat.

Merek saat ini memang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penjualan suatu barang dan jasa yang beredar di pasaran hal ini yang membuat nilai dari merek itu sendiri menjadi berharga.

2.2.2 Jenis dan Bentuk Merek

Dalam perkembangannya merek dikenal memiliki 2 (dua) jenis bentuk yang berlaku yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada produk berupa barang yang diperdagangkan oleh seseorang

²⁰ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, (Surabaya: Yuridika, 2000), hlm. 50.

²¹ Rahmi Jened, *Ibid*, hlm 19-23.

atau oleh beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.²²

Setiap penggabungan dari gambar, huruf, angka garis atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai logo guna tanda pembeda atas suatu produk barang yang satu dengan barang yang lainnya maka hasil penemuan tersebut dapat di daftarkan sebagai merek dagang. Dengan melakukan pendaftaran atas merek tersebut maka penemu tersebut dapat diberikan hak eksklusif atas merek tersebut dimana ia dapat memberikan ijin ataupun mencegah seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan merek yang ia punya guna suatu kepentingan atas barang orang lain.

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada produk berupa jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau oleh beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.²³ Serupa dengan merek dagang merek jasa juga memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya seperti pula kepada merek dagang.

Berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis merek kolektif (merek bersama) adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau beberapa badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/jasa sejenis lainnya. Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan (*association*), umumnya perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu, atau barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu.²⁴

Merek kolektif hampir memiliki kemiripan dengan indikasi geografis namun keduanya memiliki perbedaan prinsip yakni merek kolektif dimiliki secara bersama-sama oleh beberapa orang atau beberapa badan hukum yang bersifat

²² Rahmi Jened, *Hukum Merek(Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama*, (Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri,2017),hlm.113.

²³ Iswi Hariyani, *Ibid*.

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:Citra Aditya bakti,2014)h.136.

privat sedangkan indikasi geografis dimiliki oleh komunitas di daerah tertentu maka tidak dapat diklaim sebagai milik individu.

2.2.3 Fungsi Merek

Merek dalam kegunaannya memiliki beberapa fungsi yang berguna baik bagi pemilik dari merek tersebut maupun bagi para konsumen berikut beberapa fungsi dari merek :

a. Fungsi Merek sebagai Tanda Pembeda (*Distinctive Function*)

Suatu merek pada merek-merek tanda barang atau jasa berfungsi sebagai pembeda antara merek satu produk barang atau jasa baik dalam kategori sejenis maupun tidak sejenis. Dengan adanya merek sebagai tanda pembeda maka baik produsen maupun konsumen dapat diuntungkan dengan adanya pembeda dikarenakan produsen dapat memiliki ciri dan khas terkait dengan barang yang akan produsen berikan. Sedangkan bagi konsumen dimudahkan untuk mengenal dan membedakan antara satu produk dan yang lain sehingga dapat diketahui ciri dan khas setiap merek dari kategori produk.

Merek sebagai tanda pembeda juga memicu persaingan sempurna dikarenakan setiap produk yang sejenis harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas di dalam kategori sejenis, agar produk miliknya dapat bersaing dengan produk yang lain sehingga banyak pilihan dan ragam kualitas yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Secara langsung juga merek memberikan identitas terhadap produk yang produsen keluarkan sehingga dapat menjadi identitas pembeda dengan kategori produk yang lain.

b. Fungsi Jaminan Mutu (*Quality Product Function*)

Merek atas barang dan jasa selain menjadi tanda pembeda dapat juga menjadi jaminan terhadap kualitas suatu barang tertentu suatu barang. Maksudnya setiap barang atau jasa dengan merek yang sama apabila dibeli dimanapun dengan merek yang sama maka kualitas akan barang tersebut pun akan sama. Lalu apabila konsumen pernah membeli suatu barang dengan kualitas yang bagus dan apabila

ingin membeli barang tersebut dengan merek yang sama maka kualitas barang tersebut sudah teruji, jaminan mutu atas merek teruji dari waktu ke waktu.

Suatu keterjaminan akan mutu ini menguntungkan konsumen dan produsen dikarenakan apabila kualitas dari suatu produk itu sudah teruji dan memiliki kualitas yang handal maka tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen pun akan setia dan puas akan produk tersebut sehingga tidak akan ada kekecewaan akan produk tersebut contohnya: sepatu dengan merek Nike dibandingkan dengan sepatu tanpa merek di toko, konsumen apabila memiliki kesamaan atas nilai harga tersebut cenderung memilih produk yang sudah memiliki merek, karena produk tersebut sudah teruji keterjaminan mutunya.

c. Fungsi Merek sebagai Daya Tarik atau Sugestif

Suatu merek dapat pula berfungsi sebagai daya tarik terhadap barang atau jasa, secara tidak disadari merek memang memberikan suatu nilai lebih terhadap suatu barang apabila merek tersebut sudah dikenal memiliki kualitas yang baik atau merek tersebut memang dikagumi oleh banyak orang, maka dari itu sangat penting untuk membangun citra dari sebuah merek sehingga dapat memberikan rasa kepuasan dan kepercayaan konsumen, hal ini dapat diraih apabila merek dari suatu produk dapat memberikan kualitas dan kepercayaan terhadap suatu barang sehingga konsumen tidak akan ragu apabila ingin membeli barang atau jasa dengan merek tersebut. Menurut P.D.D Dermawan fungsi sugestif dari merek memberikan akan menjadi kolektor produk tersebut.²⁵ Tidak dipungkiri di era global saat ini merek bahkan memberikan nilai yang jauh sangat tinggi dibandingkan dengan bahan baku dari produk serupa. Sehingga terkadang seseorang tidak segan untuk membeli suatu barang dengan harga yang sangat fantastis apabila barang tersebut sudah memiliki merek yang sangat terkenal dan memberikan nilai yang mewah di masyarakat.

²⁵ OK.Saidin,*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*(,Jakarta: RajaGrafindo Persada,2006),cetakan 8 hlm.359.

2.2.4 Pendaftaran Merek

Merek dalam penggunaannya sebelum dapat digunakan sebagai suatu tanda yang dapat digunakan secara eksklusif oleh pemilik merek tersebut perlu di daftarkan terlebih dahulu pada lembaga pendaftaran merek di negara manapun tempat merek tersebut akan digunakan. Pendaftaran merek sendiri memiliki beberapa prinsip dan cara yakni:

a. Sistem Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek menurut Soegono Soemodirejo di seluruh dunia terdapat empat sistem yakni:²⁶

1. pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu
2. pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu
3. pendaftaran dengan pengumuman sementara
4. pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya

Namun menurut Muhammad Djumhana pada saat ini terdapat dua macam sistem pendaftaran merek yang lebih dikenal secara global yakni:

1. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif adalah sistem yang mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut sebagai pemakai pertama dari merek yang di daftarkan²⁷. Secara sederhana sistem deklaratif adalah pengakuan terhadap pemegang hak atas merek tersebut adalah siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut secara nyata dengan demikian di dalam prinsip ini pencatatan pendaftaran atas suatu merek bukan merupakan suatu keharusan, dikarenakan tidak adanya keharusan untuk mencatatkan maka kelemahan dari sistem ini yakni tidak adanya suatu bukti otentik terhadap kepemilikan hak tersebut sehingga

²⁶ Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek Cetakan kedua*, Jakarta:Pradnya Paramita, hlm.10.

²⁷ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2014), hlm.255.

mempermudah orang lain untuk mengakui atau mendompleng dengan menggunakan merek tersebut.

2. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif merupakan sistem yang mengedepankan pada sistem pendaftaran tertulis. Maka suatu hak atas merek akan timbul apabila pihak yang berkepentingan telah mendaftarkan merek tersebut kepada pihak yang berwenang, maka akan dianggap sebagai pemilik sah atas merek tersebut pihak yang mendaftarkan pertama adalah pihak yang mendapatkan hak merek. Menurut Sistem Konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "*prior in filling*" bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang mendaftarkan Mereknya, dikenal pula dengan asas "*presumption of ownership*"²⁸ Kelebihan dari sistem ini adalah suatu kepastian hukum terhadap suatu merek dari suatu produk barang dan jasa. Kerugiannya sistem ini tidak dapat menjamin kebaruan atau keaslian dari suatu merek tersebut apakah merek tersebut suatu merek baru atau merupakan tiruan dari suatu produk yang sudah ada di negara lain.

b. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan tentang pendaftaran merek daitur di dalam pasal 4-8:

1. permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa indonesia.
2. lalu permohonan haru mencantumkan waktu pendaftaran permohonan, identitas pemohon, unsur merek pemohon, asal negara dan tanggal permintaan dalam hal hak prioritas dan kelas barang atau jasa.
3. permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
4. melampiri bukti merek dan bukti pembayarn biaya.
5. melampirkan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan apabila diajukan secara bersama-sama lebih dari satu pemohon maka semua nama pemohon dicantumkan dengan mencantumkan salah satu

²⁸ R.Murjiyanto, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")*, Jurnal Hukum, Vol.24.No.1,2017,hlm.56.

alamat dari pemohon tersebut. Merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia maka permohonan wajib dilakukan oleh kuasanya.

Berdasarkan Pasal 9 undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khusus untuk permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota konvensi paris tentang perlindungan kekayaan industri atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.

c. Penghapusan dan Pembatalan merek

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan dari daftar umum merek dapat diajukan oleh Direktorat Jenderal ataupun atas permintaan dari pemilik merek tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 7 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis penghapusan dapat dilakukan jika:

1. merek memiliki persamaan dengan pokok dan/atau keseluruhan dengan indikasi geografis.
2. merek bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
3. merek memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan terkait dengan merek ini tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang melainkan perlu dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat apabila Direktorat jenderal hendak menghapus merek tersebut. Penghapusan ini pula harus melalui rekomendasi dari Komisi Banding Merek, setelah melakukan penghapusan maka merek akan dihapus dari daftar umum merek dan hak atas merek tersebut akan dicabut dan tidak akan berlaku lagi.

Selain penghapusan merek dikenal juga pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan antara lain

jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis keagamaan.²⁹ Pembatalan terhadap merek ini dapat dilakukan apabila terbukti merek tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 20 dan 21 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis. Bagi pihak merek terkenal dan belum terdaftar dapat mengajukan pembatalan merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan tersebut diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga diantaranya dengan alasan:

1. merek terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pihak dengan itikad tidak baik.
2. merek terdaftar mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berketerkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.
3. adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar.
4. menyerupai nama orang terkenal, foto dan atau badan hukum milik orang lain.
5. peniruan atau menyerupai nama simbol, bendera, lambang atau emblem dari negara atau organisasi internasional dengan secara tidak sah.
6. peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah dengan secara tidak sah.
7. menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta dengan tanpa persetujuan tertulis.³⁰

Gugatan terhadap pembatalan merek ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun terkecuali apabila pembatalan atas merek tersebut berdasarkan tentang pertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum maka tidak ada jangka waktu terbatas.

2.2.5 Pengertian Merek Terkenal

Merek terkenal dapat diartikan sebagai merek yang dikenal secara luas oleh masyarakat pada pangsa pasarnya. Merek terkenal memiliki reputasi tinggi dalam

²⁹ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 265

³⁰ Muhammad Djumhana R.Djubaedillah, *Ibid*, hlm 266.

masyarakat³¹ Perkembangan merek terdapat dua kategori di dalam pengertian merek terkenal yakni “*Famous mark*” dan “*well-known mark*”, merek terkenal dengan kategori *famous mark* untuk pengakuannya dibutuhkan pendaftaran terlebih dahulu, paling tidak di hukum negara asalnya sebagai bentuk perlindungan hukum, sedangkan untuk *well-known mark* biasanya dilindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran.

Ketentuan mengenai merek terkenal ini tercantum di dalam *Article 6 bis Paris convention* di dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa negara anggota harus menolak atau membatalkan suatu penggunaan merek tiruan yang mengakibatkan kebingungan, maka negara harus menerima apabila ada permintaan dari pihak yang berkepentingan. Artikel 6 bis ayat (3) dijelaskan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi pemohon pembatalan atau larangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan dengan itikad tidak baik.

2.2.6 Ketentuan Merek Terkenal

Ketentuan merek terkenal secara internasional tercatat di dalam *Article 6 bis Paris convention* di dalam ayat 1 hasil perjanjian ini dijelaskan:

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

"Negara-negara Perhimpunan melakukan, secara resmi jika undang-undang mereka mengizinkan, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang penggunaan, dari merek dagang yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan, dari merek yang dianggap oleh otoritas

³¹ Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal", Jurnal Hukum, Vol.6.No.12,1999,hlm.70.

yang kompeten dari negara pendaftaran atau penggunaan yang telah dikenal di negara tersebut sebagai tanda seseorang yang diberi judul untuk manfaat Konvensi ini dan digunakan untuk identik atau barang-barang serupa. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku ketika bagian penting dari merek tersebut merupakan reproduksi dari merek yang terkenal tersebut atau imitasi yang dapat menimbulkan kebingungan dengannya. "

Secara sederhananya dijelaskan bahwa setiap negara anggota diharuskan untuk melakukan permohonan pendaftaran ataupun pembatalan apabila terjadi suatu tiruan atas suatu merek terkenal.

Hukum Indonesia kriteria mengenai suatu merek terkenal sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 Tahun 2016 Pasal 18, di dalam ayat 3 dijelaskan bahwa pertimbangan kriteria merek terkenal yakni:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan tersebut oleh pemilikinya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. jangka waktu penggunaan merek;
- f. intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- i. nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas dan/jasa yang dilindungi merek tersebut.

Ketentuan dari merek ini sudah terpenuhi apabila suatu merek terkenal belum melakukan pendaftarannya di Indonesia, maka pemohon dapat menggugat

dengan memenuhi ketentuan ini sehingga mempermudah hakim untuk menjatuhkan putusan.

2.3 Merek Superman

Superman atau karakter superman pertama kali dibuat oleh Joe Shuster dan Jerry Siegel awal mula mereka membuat dan menulis komik Superman pada Tahun 1938. Pada tahun yang sama *National Allied Publication* yang nantinya menjadi DC (*Detective Comics*) menerbitkan komik tersebut di dalam majalahnya. Sebagai imbalan atas karya siegel dan shuster mereka mendapatkan imbalan sebesar 130 dollar atas penjualan hak karyanya ke Detective Comics inc.

Pada tahun 1946 sempat terjadi perseteruan antara Detective Comics dan Shuster dan Siegel dikarenakan semakin berkembangnya komik, menjadi film dan *merchandise* dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang sangat luar biasa. Namun gugatan mereka ditolak oleh Mahkamah Agung New York dikarenakan Siegel dan Shuster telah sah menjual karya nya ke *Detective Comic*.

Pada tahun 1975 mereka kembali menggugat dengan mengharapkan kompensasi yang layak bagi para komikus, Saat itu *Warner Brothers* sudah menjadi Induk DC Comics kemudian memberikan kompensasi Tahunan berupa gaji kepada keduanya sebesar 30.000 dollar per tahun. Setelah siegel dan Shuster wafat DC Comics menjadi pemegang satu-satunya atas hak intelektual dikarenakan terdapat kesepakatan yang dibuat oleh DC Comics dan keluarganya pada tahun 2001.³²

Wafer Superman merupakan produk wafer yang dibuat oleh PT.Marxim Fam Makmur perusahaan wafer asal surabaya wafer ini menggunakan merek superman sejak tahun 1993 hingga saat ini dan sudah diperpanjang sebanyak dua kali. Wafer merek superman ini memang sudah cukup dikenal di pasaran indonesia dimana bisa dijumpai di toko-toko di masyarakat.

³² Alabn,2015, *Komik Film Superman*, <https://www.alabn.com/komik-film-superman/> diakses 01 Oktober 2019 pukul 13.45 WIB

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di dalam pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Merek dagang Superman memenuhi ketentuan sebagai pemegang atas hak Merek Terkenal untuk merek Superman DC Comic dilihat dari pengetahuan umum di masyarakat mengenai Karakter Superman dan melalui ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1, 2 dan 3. Sebagian besar ketentuan ini dapat dipenuhi secara kuat dan meyakinkan sehingga Merek Superman DC Comic layak diakui sebagai Merek Terkenal.
2. Akibat Hukum peniruan merek terkenal bagi penggunaan merek tersebut yakni, adanya pemboncengan dan pengurangan nilai kapasitas (*dilution*) terhadap Merek Terkenal sehingga menimbulkan kerugian bagi merek Superman DC Comic dikarenakan adanya kerugian secara nilai ekonomi akibat pemanfaatan kepopuleran merek dan karakter Superman DC Comic secara tanpa izin resmi atau lisensi dari DC Comic selaku pihak yang mempopulerkan dan memberikan investasi yang besar guna membesarkan merek tersebut. Tindakan tersebut mengakibatkan dilanggarnya Hak eksklusif yang dimiliki oleh DC Comic sebagai pemegang merek terkenal. Akibat hukum lainnya yakni terdapat dua merek Superman yang terdaftar secara bersama di dalam Daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal ini membuat timbulnya ketidakpastian hukum akibat adanya satu merek dengan 2 kepemilikan yang berbeda di kategori yang berbeda, yang dimana sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam memutuskan sengketa Merek Superman antara DC Comic dan PT.Marxing Fam Makmur Tidak

Tepat. Hakim pada pertimbangannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dimana majelis mengabaikan Pasal 9 mengenai hak prioritas dan juga Pasal 21 ayat 1 dan 2 mengenai persamaan dengan merek terkenal, hakim tidak memperhatikan bahwasannya DC Comic merupakan salah satu merek terkenal yang berasal dari anggota *Paris Convention* dimana Indonesia juga turut serta meratifikasi perjanjian tersebut, dan juga hakim tidak memperhatikan adanya peniruan persamaan pada pokoknya yang dilakukan Superman wafer dengan suatu iktikad tidak baik. Maka dari itu DC Comic berhak menggunakan Pasal 76 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis untuk melakukan gugatan pembatalan merek.

4.2 Saran

1. Hendaknya bagi Pemerintah lebih memperhatikan ketentuan Pendaftaran merek secara lebih teliti sehingga tidak terjadi Pendaftaran atas suatu Merek Terkenal dari negara lain yang ditiru oleh produk lokal, Sehingga Pemerintah dapat menghargai bentuk Kekayaan Intelektual milik Produk Asing. Dengan adanya tindakan Penghargaan pemerintah yang tegas dan pasti menimbulkan Kepercayaan Hukum bagi Negara lain dan penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan adanya Kepastian Hukum dan juga bentuk konkrit pemerintah sebagai Negara yang turut serta dalam Perjanjian *TRIPs* dan *Paris Convention* sehingga menghargai juga pemilik merek dari negara lain yang mengikuti perjanjian ini.
2. Hendaknya bagi masyarakat agar membuat suatu Merek dengan menunjukkan ke-orisinalitas atas mereknya sehingga memiliki suatu ciri dan khas kebaruan tanpa membonceng suatu merek dan produk luar, karena tidak menutup kemungkinan bahwa suatu produk lokal juga bakal merambah ke ranah internasional dalam penjualan produknya..
3. Hendaknya bagi Pemilik Merek Superman DC Comic agar melalui kuasa hukumnya mengajukan terlebih dahulu penetapan sementara sebagai pemegang Merek Terkenal atas Merek Superman ke Pengadilan Niaga sehingga apabila sudah terbukti dan mempunyai ketetapan yang jelas Sebagai

Merek Terkenal. Maka dapat diajukan pembatalan terhadap Merek Superman wafer sehingga Superman DC Comic mempermudah untuk memperoleh atas hak eksklusif nya di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Indriyanto. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Casavera.2009. *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Iswi Hariyani. 2018.*Buku Pintar Haki dan Warisan budaya:Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Neng Yani Nurhayati.2015.*Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rahmi Jened. 2000. *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Yuridika Surabaya.
- Rahmi Jened. 2017. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama*. Jakarta:Fajar Interpretama Mandiri.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia*,.Bandung:.Alumni.
- Saidin OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryodiningrat R.M.2009. *Pengantar Ilmu Hukum Merek Cetakan kedua* . Jakarta:Pradnya Paramita

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) Jakarta

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Jurnal

Eddy Djunaedi. 2000. *Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Tentang Terkait Dengan Pengadilan)*. Laporan Penelitian dan Pengembangan. Mahkamah Agung R.I

Maria Alfons. 2017. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia.14(3):357-368.

R.Murjiyanto. 2017. *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*. Jurnal Hukum.24(1):52-72.

Ridwan Khairandy. 1999. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal*. Jurnal Hukum. 12(6): 68-79.

Internet

Alabn. 2015. *Komik Film Superman*. <https://www.alabn.com/komik-film-superman/> diakses 01 Oktober 2019 pukul 13.45 WIB

Tri Wahyudi. 2019. *Daftar Film DCEU Dengan Pendapatan Tertinggi di Seluruh Dunia*. <https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/daftar-film-dceu-dengan-pendapatan-tertinggi-di-seluruh-dunia/> diakses 28 Februari 2020 pukul 10.00 WIB

Syafina, Syafina, Chadiza,Dea. 2010. *Sengketa Merek Superman di Indonesia*. <https://tirtoid.com/sengketa-merek-superman-di-indonesia-mengapa-dc-comics-kalah-d9qZ> diakses 03 Oktober pukul 22.45 WIB