TINJAUAN YURIDIS SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS DAN PT. MARXING FAM MAKMUR
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021)

(Skripsi)

Oleh

ANNISA OKTAVIANI
1912011100

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS DAN PT. MARXING FAM MAKMUR (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Oleh

ANNISA OKTAVIANI

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas pada sebuah produk barang dan jasa, melainkan juga memberikan nilai ekonomis bagi produk barang dan jasa yang ditawarkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Marxing Fam Makmur yang mendaftarkan Mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas dasar itikad tidak baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis apakah DC Comics merupakan Merek terkenal, penerapan perlindungan bagi DC Comics sebagai pemegang hak Merek Superman berdasarkan prinsip *First To File* yang dianut di Indonesia, dan menganalisis apakah pendaftaran Merek PT. Marxing Fam Makmur dilakukan berdasarkan itikad tidak baik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus atau *judicial case study.* Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang didapat kemudian diolah dengan metode pengolahan data, yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah DC Comics memenuhi kriteria sebagai Merek terkenal, DC Comics telah mendaftarkan Mereknya diberbagai negara. Berdasarkan prinsip *First To File* dan terbukti adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek Superman yang dilakukan oleh PT. Marxing Fam Makmur maka Merek Superman di Indonesia oleh DC Comics seharusnya ditetapkan sebagai pemegang dan pemilik Merek Superman. DC Comics mendaftarkan Mereknya di Amerika Tahun 1939, oleh karenanya di Indonesia DC Comics dianggap telah memenuhi ketentuan prinsip *First To File* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Merek wafer Superman terbukti melakukan pendaftaran itikad tidak baik dengan pemboncengan Merek milik DC Comics.

Kata Kunci : Sengketa, Merek, Superman

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF SUPERMAN TRADEMARK DISPUTE DC COMICS AND PT. MARXING FAM MAKMUR (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021)

By

ANNISA OKTAVIANI

Trademark not only function as identification or identity on a product of goods and services, but also provide economic value for the products and services offered. As stated in Decision Supreme Court Number 557K/Pdt.Sus-HKI/2021, it was discovered that PT Marxing Fam Makmur had committed a violation which registered its trademark with the Directorate General of Intellectual Property on the basis of bad faith. The purpose of this study is to examine and analyze whether DC Comics is a well-known brand, the application of protection for DC Comics as the rights holder for the Superman Brand based on the First To File principle adopted in Indonesia, and to analyze whether the registration of the PT. Marxing Fam Makmur was carried out based on bad faith.

This type of research is normative legal research with descriptive research type. The approach used in this research is a case study approach or a judicial case study. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is library research and document study. The data obtained was then processed using data processing methods, namely data selection, data classification, and data systematization which were then analyzed qualitatively.

The research result of this thesis is that DC Comics fulfills the criteria as a well-known brand, one of which is because DC Comics has registered its mark in various countries. Based on the First To File principle and it is proven that there was bad faith in the registration of the Superman Mark which was carried out by PT. Marxing Fam Makmur, the Superman Brand in Indonesia by DC Comics should be determined as the holder and owner of the Superman Mark. DC Comics registered its Mark in America in 1939, therefore in Indonesia DC Comics is considered to have complied with the provisions of the First To File principle in accordance with applicable regulations and the Superman wafer Mark is proven to have registered in bad faith by piggybacking the Mark owned by DC Comics.

Keywords: Dispute, Trademark, Superman

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS DAN PT. MARXING FAM MAKMUR
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Oleh

ANNISA OKTAVIANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS DAN PT. MARXING FAM MAKMUR (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

Nama Mahasiswa : *Annisa Oktaviani*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011100**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Rohaini, S.H.,M.H.Ph.D
NIP 19810215 200812 2 001

Dianne Eka Rusmawati, S.H.,M.Hum.
NIP 19790325 00912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

Scanned with CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H.,M.H.,Ph.D.**

Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H.,M.Hum.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H.,M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Februari 2023**

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Oktaviani

NPM : 1912011100

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Sengketa Merek Superman Antara DC Comics dan PT. Marxing Fam Makmur (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Februari 2023

Annisa Oktaviani
NPM 1912011100

Scanned with CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 18 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alm Agus Darmawan dan Ibu Anita Seriana.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Kartika II-3, Kota Palembang tahun 2007, Sekolah Dasar diselesaikan di SD Kartika II-3 Palembang pada tahun 2013, Sekolah Tingkat Pertama di SMP Negeri 3 Palembang pada tahun 2015, dan SMA Negeri 1 Palembang pada tahun 2019.

Tahun 2019 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi luar kampus yaitu organisasi daerah Sumatera Selatan dan pernah magang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

MOTO

“ wa nuyassiruka lil-yusrā…”

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum Mereka mengubah keadaan diri Mereka sendiri.”

(QS Ar Ra'd 11)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Alm Agus Darmawan dan Ibu Anita Seriana

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Sengketa Merek Superman Antara DC Comics dan PT. Marxing Fam Makmur "(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H.,M.H.,Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H.,M.Hum. Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan

saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikannya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia;
11. Sahabatku Fajar yang selalu mendukung dan memberi motivasi serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan penulisan skripsi;
12. Teman-teman kuliahku yang selalu mendukung di segala keadaan yang tak segan saling berbagi cerita susah maupun senang;
13. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini kamu hebat.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023

Penulis

Annisa Oktaviani

DAFTAR ISI

ABSTRAK……...……i
***ABSTRACT*……...……..ii**
MENYETUJUI……...……...…iv
MENGESAHKAN……..……....v
PERNYATAAN……...……..vi
RIWAYAT HIDUP……...…….....vii
MOTO……...……...viii
PERSEMBAHAN……...…….....ix
SANWACANA…….....…….....x
DAFTAR ISI…….....xii

I . PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 6
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Kegunaan Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 8
2.1.1 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual 8
2.1.2 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 8
2.1.3 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual 9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek..... 11
2.2.1 Pengertian Merek..... 11
2.2.2 Fungsi Pendaftaran Hak atas Merek 15
2.2.3 Merek Kolektif 16
2.2.4 Pendaftaran Merek di Indonesia..... 18
2.2.5 Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak 20
2.2.6 Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dan Indikasi geografis 21
2.2.7 Jangka Waktu Perpanjangan Merek 22
2.2.8 Merek Terkenal..... 24
2.2.9 Perlindungan Hukum Terhadap Merek 27
2.3 Penyelesaian Sengketa Merek 28
2.3.1 Pengadilan (Litigasi)..... 28
2.3.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa 29
2.4 Kerangka Pikir..... 31

III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Tipe Penelitian 33
3.3 Pendekatan Masalah 33
3.4 Sumber Data 34
3.5 Metode Pengumpulan Data 35
3.6 Metode Pengolahan Data 35
3.7 Analisis Data 36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 DC Comics Memenuhi Syarat dan Kriteria Sebagai Merek terkenal 38
4.2 Kedudukan First To File yang dianut oleh Hukum Merek di Indonesia yang berhak di lindungi haknya sebagai pemegang Merek Superman 50
4.3 Tergugat Dalam Mendaftarkan Merek Superman Dilakuan Dasar Itikad Tidak Baik 60

V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan 68
5.2 Saran 69

DAFTAR PUSTAKA .....

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1. Situs WIPO Global Brand Database terkait 100 pendaftaran Merek-Merek Superman milik DC Comics di berbagai negara.....43

Gambar 2. Foto gerai toko DC Superheroes di Indonesia milik DC Comics..... 43

Gambar 3. Pendaftaran Merek No. 158666 milik Penggugat yang diajukan pertama di Indonesia Tahun 1980..... 54

Gambar 4. Pendaftaran Merek DC Comics di Amerika Serikat (Negara Asal Penggugat) pada Tahun 1939..... 56

Gambar 5. Pendaftaran Merek PT. Marxing Fam Makmur di Indonesia pada Tahun 1993.....57

Gambar 6. Persamaan Logo dan Gambar Tokoh Superman milik Penggugat dan Tergugat..... 59

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Table 1. Bukti kepopuleran Merek Superman di internet Indonesia.....41

Tabel 2. Daftar Merek yang sudah didaftarkan oleh DC Comics di berbagai negara 45

Tabel 3. Logo-logo Merek DC Comics yang ingin dilindungi di Indonesia 55

I . PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi kegiatan perdagangan internasional sangat berkembang dengan pesat karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya[1]. Negara-negara di seluruh dunia melakukan bisnis sebagai sarana penunjang untuk mencapai tujuan suatu negara agar dapat membantu kemajuan suatu bangsa. Negara-negara besar memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan bisnis global dengan menghasilkan produk komersial yang dibutuhkan banyak negara. Produk komersial merupakan sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari produk yang telah diciptakan.[2]

Negara yang sangat kompetitif akan menjadi penguasa produsen dalam perdagangan internasional, sedangkan negara berkembang dengan persaingan rendah akan menjadi konsumen. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk memproduksi suatu produk berkualitas dan dapat mempengaruhi pasar bisnis internasional. Daya saing suatu negara dipengaruhi oleh kemampuan setiap negara untuk menghasilkan produk berkualitas baik sebagai barang atau jasa yang dapat diperdagangkan secara global. Dalam kegiatan perdagangan tidak terlepas dari Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI.

---

[1]Dian Sudiantini, 2022, *Diktat Bahan Ajar Bisnis Internasional,* Jawa Tengah: CV. Pena Persada, hlm. 25.

[2]Anonim, *Hukum Memperbanyak Lagu Tidak Untuk Tujuan Komersial*, https://megapenerjemah.com/hukum-memperbanyak-lagu-tidak-untuk-tujuan-komersial/.

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak-hak tersebut telah diberikan oleh negara.[3] Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual[4]. Jika suatu produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka produk tersebut ada dua hak melekat padanya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kreasi dan produk hak terkait. Sedangkan hak moral melekat pada pencipta atau penulis tidak dapat dihapus atau dihapus tanpa alasan, bahkan jika hak cipta atau hak yang berdekatan telah dialihkan. Hak ekonomi berupa royalti dan imbalan materi khusus untuk pencipta, sedangkan hak moral adalah penghargaan dan pengakuan bahwa produk itu adalah karya sang pencipta[5].

Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri dari beberapa jenis yaitu terdiri dari Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.[6] Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dan identik dengan aktivitas perdagangan saat ini adalah Merek. Pada Pasal 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk membedakan barang atau jasa yang telah diproduksi dalam kegiatan perdagangan.[7] Dengan demikian Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, serta dapat melindungi pemilik produk dari perbuatan curang dari pesaing usahanya.

---

[3]Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek,* Bandung: CV. Yrama Widya, hlm. 14.

[4]Direktorat pmpu, *Hak Kekayaan Intelektual,* https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/hki.

[5]Much Nurachmad, 2012, *Segala tentang HAKI Indonesia,* Yogyakarta: Buku Biru, hlm. 15.

[6]Chandra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 43.

[7]Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Perlindungan Merek di Indonesia telah mengikuti sistem konstitutif atau pendaftar pertama *(first to file)*, Merek yang didaftarkan haruslah Merek yang telah memenuhi syarat serta prosedur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Merek dagang yang dilindungi oleh hukum merupakan Merek dagang yang sudah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.[8] Merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap Merek atau hak atas Merek kepada pemegang Merek terdaftar.[9] Hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek terdaftar, Sistem alur Merek dagang saat ini tidak efisien, dan dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan prosedur.

Pelanggaran atau pemalsuan Merek umumnya bertentangan dengan Merek dagang atau jasa luar negeri yang terkenal. Pelanggaran Merek yang kerap terjadi seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian Merek tanpa hak Merek tertentu. Keadaan seperti ini tentu saja tidak hanya akan merugikan pemilik Merek, tetapi juga akan merugikan para konsumen. Perkara-perkara Merek di Indonesia cenderung didominasi oleh pelanggaran terhadap Merek terkenal. Salah satunya adalah kasus antara DC Comics yang menggugat PT. Marxing Fam Makmur dalam sengketa Merek Superman. Awal mula terjadi sengketa Merek di karenakan disaat DC Comics ingin mendaftarkan Mereknya di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Tahun 2017, DC Comics tidak bisa daftar Merek Superman di Indonesia karena di Indonesia sendiri telah ada nama yang serupa dipegang oleh PT Marxing Fam Makmur. PT Marxing Fam Makmur telah mendaftarkan Mereknya, yakni wafer Superman di Indonesia sehingga DC Comics memutuskan untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

Dalam gugatannya, Penggugat menggugat logo Merek dagang dan bentuk Superman pada kemasan wafer lengkap dengan kostum Superman yang digunakan Terguggat dalam menjalankan bisnisnya, DC Comics merupakan

---

[8] Justisiari P. Kusumah, *Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File dan First to Use,* https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-perlindungan-Merek-ifirst-to-file-i-dan-ifirst-to-use-i-lt632997537ca5d.

[9] Chandra Irawan, Op.Cit., hlm. 66.

pencipta tokoh pahlawan Superman asal Amerika Serikat, DC Comics juga memproduksi perfilman, buku komik, saluran televisi, video game, dan DC Comics juga telah menggunakan Merek Superman dalam pengembangan bisnisnya dibidang-bidang lain seperti produk pakaian, tas-tas, topi, alat tulis dan lain sebagainya. Penggugat telah membuka beberapa gerai di Indonesia dengan nama "DC SUPER HEROES" yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan untuk memasarkan dan mempromosikan Merek-Merek Superman miliknya. Sedangkan PT. Marxing Fam Makmur sebagai produsen wafer coklat lokat bernama wafer Superman.

Terhadap penggunaan Merek Superman yang di lakukan oleh PT. Marxing Fam Makmur, DC Comics Pada gugatannya, telah dua kali menggugat gugatan yang berbeda kepada PT. Marxing Fam Makmur. Gugatan pertama di ajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan 7 petitum kepada hakim pemeriksa agar memberikan hak Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif atas Merek Superman di Indonesia, menyatakan Merek Superman yang dimiliki DC Comics sebagai Merek terkenal, kemudian membatalkan Merek Superman milik Tergugat dan mendaftarkan Merek Superman DC Comics pada kategori tersebut. Terhadap gugatan ini, Majelis Hakim melalui putusan No.17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan menolak seluruh gugatan DC Comics. Terhadap putusan tersebut, DC Comics mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, melalui Putusan Mahkamah Agung No.1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan amar putusannya yaitu dalam eksepsinya berupa mengabulkan eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara berisi menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan Mahkamah Agung menolak kasasi DC Comics serta menguatkan secara hukum putusan No. 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Terhadap penolakan yang dikeluarkan oleh hakim melalui No. 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst dan kasasi No.1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018, DC Comics tidak patah semangat. DC Comics melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan 6 petitum permohonan salah satunya menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas

Merek Superman. Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan No.29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan gugatan DC Comics tersebut diterima untuk seluruhnya. Terhadap Putusan No.29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, yang mengabulkan gugatan DC Comics tersebut, PT. Marxing Fam Makmur menempuh kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa PT. Marxing Fam Makmur pihak yang mendaftarkan pertama kali Merek Superman di Indonesia sebagaimana terdaftar dalam sertifikat Merek nomor daftar IDM000374438 dan nomor daftar IDM000374439. Melalui kasasi tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021, menyatakan menolak kasasi dari PT. Marxing Fam Makmur dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa DC Comics sebagai pemilik dan pemegang Merek Superman di Indonesia dengan alasan DC Comics merupakan Merek Terkenal.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai Putusan Dan pertimbangan hakim mengenai penyelesaian sengketa Merek dengan baik tidak hanya menjamin ketentuan-ketentuan maupun peraturan-peraturan nasional saja tetapi juga memperhatikan perjanjian internasional yang dirasa secara adil dalam memberikan jalan keluar dalam melakukan penyelesaian permasalahan Merek terkenal, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul : **"Tinjauan Yuridis Sengketa Merek Superman Antara DC Comics dan PT. Marxing Fam Makmur (Studi Putusan MA No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah Merek terdaftar Superman milik DC Comics telah memenuhi kriteria sebagai Merek terkenal ?
b. Apakah penetapan DC Comics sebagai pemilik Merek Superman di Indonesia telah sesuai dengan prinsip *First To File* ?
c. Apakah pembatalan terhadap Merek Superman milik PT. Marxing Fam Makmur telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Khususnya membahas tentang Merek dagang. Ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini mengkaji Putusan MA No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang menyatakan bahwa DC Comics sebagai pemilik hak atas nama Merek supermen yang sah menurut hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Menganalisis apakah Merek terdaftar Superman milik DC Comics telah memenuhi kriteria sebagai Merek terkenal.
b. Menganalisis apakah penetapan DC Comics sebagai pemilik Merek Superman di Indonesia telah sesuai dengan prinsip *First To File.*
c. Menganalisis Apakah pembatalan terhadap Merek Superman milik PT. Marxing Fam Makmur telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari, khususnya di bidang ilmu hukum perdata dalam rangka memberikan pemahaman terhadap penyelesaian sengketa Merek terkenal.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang, dan masyarakat umum terhadap penyelesaian sengketa Merek terkenal.
3. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual

Dasar pertimbangan lahirnya Hak Kekayaan Intelektual dengan adanya hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektualitas manusia di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi[10] serta kebendaan tidak berwujud sebagai hasil kemampuan intelektualitas melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, memiliki nilai ekonomis dan nilai moral dan perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi perdagangan Indonesia harus menjadi anggota *World Trade Organization* dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO).*[11]

2.1.2 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang memberikan hak khususnya tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.[12] Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau *intellectual Property Right (IPR)* pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. Hak Kekayaan Intelektual merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya.

---

[10]OK Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 22.

[11]Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO).

[12]Syafrinaldi, Fahmi dan Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, hlm. 39.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.[13] Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi, ilmu dan hati nurani. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.

2.1.3 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia meliputi Hak Paten, Hak Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

a. Hak Paten

Hak Paten adalah hak eksklusif terhadap ide di bidang teknologi dalam industri dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk proses penyempurnaan, pengembangan produk atau proses yang disebut sebagai invensi.[14] Pemilik hak paten disebut sebagai inventor, atau orang yang memiliki invensi. Hak Paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.[15]

---

[13]*Ibid*, hlm. 40.

[14]Sujana Donandi, 2019, *Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia,* Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 52.

[15]Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

b. Hak Merek

Hak Merek adalah tanda dalam perdagangan atau jasa yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek diatur melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.[16]

c. Hak Cipta

Hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Hak Cipta hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Mengenai Hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.[17]

d. Desain Industri

Desain industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan diantaranya, berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang terkesan estetis dan dapat diwujudkan serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Tidak ada syarat yang terlalu sulit, yang penting merupakan desain industri baru dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.[18] Desain Industri diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

---

[16]Latifa Mustafida, *Pengertian Haki dan macam macam bentuknya*, https://legal2us.com/1986-2/.

[17]Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[18]DJKI, *Desain Industri.* https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan.

e. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah Label pada suatu barang yang menunjukkan lokasi asal dari barang yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu berdasarkan kondisi geografis, alam, manusia atau kombinasi diantaranya. Pengaturannya pada peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.[19]

f. Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum dalam bidang teknologi atau bisnis itu memiliki nilai ekonomis.[20] Ruang lingkupnya meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain terkait teknologi atau bisnis. Rahasia dagang dilindungi melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dari bahan semi konduktor yang menghasilkan fungsi elektronik atau kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.[21] Perlindungannya diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.[22]

2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Bidang kajian dalam Hak Kekayaan Intelektual yang cukup berperan dalam bisnis ini adalah Merek, karena masalah Merek erat sekali kaitannya dengan produk

---

[19]Latifa Mustafida, Loc.Cit, hlm 96.

[20]Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual,* Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 136.

[21]DJKI, *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,* https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri /pengenalan.

[22]Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa.[23] Dengan sebuah Merek, konsumen akan dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu produk produk dari pesaing lainnya. Konsumen juga semakin percaya terhadap produk bermerek. Oleh karena itu, sangat penting untuk perusahaan yang menciptakan produk dengan citra Merek yang baik di perusahaan, serta mampu melindungi dan meningkatkan Merek di pasar.

Menurut Kotler, Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing.[24] Menurut Buchory, Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing.[25] Sedangkan menurut Tjiptono, Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas terhadap produk pesaing. Pada dasarnya suatu Merek juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli.

Berdasarkan ketiga pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Merek dagang adalah nama, istilah, tanda, tanda, warna, gerakan, atau desain digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa dari suatu produk pesaing lain yang juga menawarkan produk serupa serta berguna dalam membedakan kualitas satu produk dari yang lain. Merek dagang adalah Merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh satu orang atau lebih dari satu orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum untuk membedakannya dari

---

[23]Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek,* Bandung*:* CV. Yrama Widya, hlm. 31.

[24]Dewi, N. K., dan SE, G. A, *Pengaruh iklan, citra Merek, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan vaseline hand and body lotion di kota Padang (studi kasus di PT. Unilever cabang padang),* Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.3 No.2, (Mei, 2012), hlm. 26.

[25]Johanes, S, Haryanto, dan Kusumadewi, Y. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek,* Krisna Law, Vol.3 No.1, (Juni, 2021), hlm. 10.

barang sejenis lainnya.[26] Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada layanan yang dipasarkan oleh seseorang atau orang-orang bersama-sama atau badan hak untuk membedakannya dengan barang lain yang sejenis. Merek Kolektif adalah Merek yang dibubuhkan pada produk dan jasa dengan karakteristik yang sama dipertukarkan oleh sejumlah orang perseorangan atau badan hukum bersama-sama memberikan membedakannya dari barang atau jasa sejenis lainnya.[27]

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut diajukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan Merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Dari definisi tersebut, maka bentuk Merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Merek tradisional, yaitu yang berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau Merek yang mengambil bentuk 2 (dua) dimensi.
b. Merek non tradisional, yaitu Merek yang berupa suara, Merek 3 (tiga) dimensi, atau Merek hologram.

---

[26]Muhammad Akhnam Subroto dan Suprapedi, 2019, *Pengertian HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta : Indeks, hlm.27

[27]Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek,* Bandung*:* CV.Yrama Widya, hlm. 33.

Merek selalu diidentikkan dengan identitas sebuah produk diproduksi oleh produsen, yang kemudian menjadi milik untuk produsen. Identitas suatu produk juga menggambarkan kualitas suatu produk barang dan juga menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki karakteristik khusus dengan sendirinya. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali sekali pelanggaran Merek dagang telah terjadi. Pencurian Merek sering juga dibuat dengan produk dengan kualitas berbeda, sehingga berdampak pada dua hal, yaitu stabilitas ekonomi dan menjamin perlindungan kepentingan konsumen atas barang tersebut.[28]

Merek mampu menyampaikan dua manfaat bagi penggunanya yaitu sebagai manfaat fungsional yang berkaitan dengan kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsinya. Manfaat fungsional dapat diukur berdasarkan kesenangan atau kenyamanan, keamanan, keawetan, dan garansi, serta manfaat simbolik berkaitan dengan kemampuan suatu produk dalam memberikan *image* bagi penggunanya. Sedangkan manfaat simbolik dapat diukur berdasarkan pada estetika, identifikasi sosial, status, dan identitas personal. Menurut DJKI , Merek atau yang biasa dikenal dengan istilah brand adalah penanda identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang atau jasa yang dimaksud. Hal inilah yang membuat Merek menjadi bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk atau jasa.

Dalam Merek dikenal adanya hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Secara umum hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai “hak yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik Merek, dan merupakan pemilik satu - satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya”. Lebih jauh dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 20 Tahun

---

[28]Hery Firmansyah, 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta: Yustisia, hlm. 29.

2016 disebutkan, hak Merek diberikan kepada pemilik Merek terdaftar, dengan demikian jelas bahwa sistem Merek yang dipakai di Indonesia adalah sistem konstitutif (aktif) sehingga pemilik Merek terdaftar adalah sebagai pemegang hak Merek.

2.2.2 Fungsi Pendaftaran Hak atas Merek

Merek memainkan peran penting dalam perdagangan. Fungsi Merek dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :[29]

a. Fungsi Tanda untuk Membedakan (*Distinctive Function*)

Merek memberikan identitas pada barang atau jasa yang diidentifikasi oleh Merek dagang sekaligus membedakan barang atau jasa tersebut dari barang atau jasa lainnya dan didistribusikan oleh produsen lain.

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

Suatu produk berkualitas tinggi Merek yang dibeli oleh konsumen akan berkesan di benak konsumen sebagai sebuah simbol kualitas produk. Simbol kualitas dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa Merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.

c. Fungsi Daya Tarik dan Promosi (*Promotion and Impression Function*)

Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta sebagai iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan Merek tersebut.

Menurut Endang Purwaningsih, tanda yang digunakan oleh produsen atau pemilik Merek dagang untuk melindungi produknya, dalam bentuk jasa atau barang komersial lainnya, menurutnya Merek memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:[30]

a. Fungsi pembeda, termasuk membedakan satu produk dengan produk-produk dari perusahaan lainnya.

---

[29]Hery Firmansyah, *Ibid*, hlm. 33.

[30]Cindy Puspita, *Hak Merk dan Penggunaannya*, https://cindypuspitasarii.wordpress.com/2015/05/04/hak-merk-dan-penggunaannya/.

b. Fungsi jaminan reputasi, bukan tanda asal produk, yang juga secara pribadi terkait dengan reputasi produk ditandai oleh produsen, sementara juga menyediakan jaminan kualitas produk.
c. Fungsi promosi, yaitu Merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan menjaga reputasi produk lama yang diperdagangkan, serta menguasai pasar.
d. Fungsi untuk merangsang pertumbuhan investasi dan industri yaitu Merek dagang dapat mendukung pertumbuhan industri melalui investasi, asing dan domestik dalam mekanisme penyelesaian pasar bebas.

Fungsi Merek dapat dilihat dari sudut pandang produsen, pedagang, dan konsumen pelanggan.[31] Dari sudut pandang produsen, Merek dagang digunakan untuk menjamin nilai hasil produksi terutama dari segi kualitas maka penggunaannya, di pihak penjual. Merek dagang yang digunakan untuk iklan barang untuk mencari dan memperluas pasar, di sisi konsumen, Merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Jika suatu perusahaan memperlakukan Merek hanya sekedar suatu nama, maka perusahaan tidak akan melihat tujuan Merek yang sebenarnya. Tantangan dalam pemberian Merek adalah mengembangkan suatu makna yang mendalam untuk Merek tersebut. Perusahaan harus menentukan pada tingkat mana ia akan menanamkan identitas Merek. Mempromosikan atribut Merek saja merupakan suatu kesalahan. Pertama, konsumen tidak begitu tertarik pada atribut Merek dibandingkan dengan manfaat Merek. Kedua, pesaing dapat dengan mudah meniru atribut tersebut. Ketiga, atribut yang sekarang mungkin nanti akan kurang bernilai, sehingga merugikan Merek yang terlalu terikat pada atribut tersebut.
Menurut Imam Sjahputra, fungsi Merek adalah sebagai berikut:
a. Sebagai tanda pembeda (pengenal)
b. Melindungi masyarakat konsumen
c. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen
d. Memberi gengsi karena reputasi

---

[31]Hery Firmansyah, *Ibid*, hlm. 33-35.

e. Jaminan kualitas

2.2.3 Merek Kolektif

Merek kolektif ini merupakan Merek suatu perkumpulan atau asosiasi, umumnya asosiasi ini dari para produsen, atau dari para pedagang dalam barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu. Menurut Prof. Sudargo Gautama, bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah Merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahan lain. Tetapi Merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis dan karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda tetapi memakai Merek sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Dengan kata lain, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.[32]

Menurut Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis mengatur terkait Merek kolektif diantaranya :

1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
   a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan
   b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif
   c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

---

[32] Sudarga Gautama, 1986, Hukum Merek Indonesia, Cetakan Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 54-55

4) Untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud atau pelayanan publik.

Permintaan pendaftaran Merek dagang atau Merek jasa sebagai Merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran Merek tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek kolektif.[33] Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. Dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis menjelaskan bahwa pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang mengatur mengenai pengalihan hak Merek kolektif yang diantaranya seperti pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan, pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya dan pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek dan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 menjelaskan bahwa Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

2.2.4 Pendaftaran Merek di Indonesia

Merek dikenal adanya hak eksklusif yaitu hak yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Secara umum hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai hak yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik Merek, dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakannya, serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya. Hak Merek diberikan kepada pemilik Merek terdaftar,

[33]Intan Nur Rahmawati , Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Kolektif Di Indonesia*, (Jogja: Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 45.

dengan demikian jelas bahwa sistem Merek yang dipakai di Indonesia adalah sistem konstitutif (aktif) sehingga pemilik Merek terdaftar adalah sebagai pemegang hak atas Merek. Pihak pendaftar dalam sistem konstitutif adalah satu-satunya yang berhak atas suatu Merek. Doktrin dalam sistem konstitutif dikenal dengan doktrin *prior in filing*, di mana yang memiliki hak atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan Mereknya.

Prosedur pendaftaran Merek yang baik dan benar telah diatur dalam pasal 4 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Prosedur pendaftaran pada Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis sebagai berikut :

a. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
b. Dalam permohonan harus mencantumkan :
    1) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
    2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
    3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
    4) Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
    5) Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
    6) Kelas barang atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan jenis jasa.
c. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
d. Permohonan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
e. Biaya permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang atau jasa.
f. Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
g. Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
h. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya dalam. Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis.

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek diperlukan syarat-syarat tertentu. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek yaitu :

a. Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai keras barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis :

a. Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasa.
b. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

2.2.5 Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak

Merek tidak dapat didaftar jika Merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan Perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang yang sejenis dan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang diproduksi. Tidak memiliki daya pembeda serta merupakan nama umum atau lambang milik umum.[34]

Alasan permohonan dapat ditolak, jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau

---

[34]Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektua*l, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 56.

dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau sejenisnya, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau Indikasi Geografis terdaftar. Serta, permohonan ditolak jika Merek tersebut menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang tanda atau cap atau stempel resmi. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan Perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lisensi bukan merupakan peralihan hak atas Merek itu sendiri, untuk tujuan ketertiban pemberian lisensi Merek dan untuk mengontrol penggunaan Merek oleh orang yang bukan pemilik Merek terdaftar, maka semuanya dicatatkan di dalam daftar umum Merek. Jadi, harus mempunyai izin yang diberikan oleh pemegang Merek dan izin yang diberikan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian.

2.2.6 Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dan Indikasi Geografis

Pada Pasal 52 Undang-Undang Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis

a. Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa :

1) Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui menteri.
2) Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu 36 negara tujuan yang diterima oleh menteri dari biro internasional.
3) Permohonan pendaftaran Merek internasional hanya dapat dimohonkan oleh pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemohon telah mengajukan permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran Merek internasional. ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan peraturan pemerintah.

2.2.7 Jangka Waktu Perpanjangan Merek

Perlindungan Merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek diperlukan bagi pemilik hak Merek yang sudah mendapatkan sertifikat Merek untuk memperpanjang waktu perlindungan Mereknya selama 10 tahun lagi[35]. Semua ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan dan pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis diantaranya :

a. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
b. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

---

[35]Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Di Era Global,* Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 215.

c. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
d. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan. Pasal 38 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 juga menjelaskan perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek. Apabila sebelumnya dalam pendaftaran Merek terjadi sebuah sengketa, maka penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki Putusan Yang berkekuatan hukum tetap.

Jika memenuhi syarat dan ketentuan dalam melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek seperti halnya pendaftaran Merek sebelumnya juga harus dilakukan prosedur sebagai berikut :

a. Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek.
b. Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya.

Apabila terdapat suatu perubahan disaat melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek maka juga harus disampaikan perubahan apa saja yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui agar sesuai dengan data Merek yang baru itu seperti yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 diantaranya :

a. Permohonan pencatatan perubahan nama dan alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
b. Perubahan nama dan alamat dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran Merek.
c. Setelah perubahan nama dan alamat pemilik Merek dilakukan harus diumumkan dalam berita resmi Merek.

2.2.8 Merek Terkenal

Merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Merek biasa (*normal marks*), Merek terkenal (*well-known marks*) dan Merek termasyhur *(famous mark*).[36] Antara Merek terkenal dan Merek termasyhur terdapat persamaan-persamaan penafsiran, sehingga semua konvensi-konvensi internasional dan peraturan Peundang-undangan nasional di bidang Merek pada dasarnya hanya mengenal Merek biasa dan Merek terkenal. Merek terkenal dengan kategori *Famous marks* sering membutuhkan untuk terdaftar lebih dahulu, paling tidak di negara asalnya untuk perlindungan hukumnya.

Adapun Merek terkenal kategori *well-known mark* biasanya dilindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran. Di sisi lain Merek terkenal kategori *well-known mark* sering kali hanya dilindungi untuk barang atau yang terkait dengan pendaftarannya saja. Sedangkan Merek terkenal kategori *famous mark* dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang atau jasa yang bukan pesaing atau tidak sejenis. Jadi umumnya lebih sulit untuk membuktikan Merek terkenal dengan kategori *famous mark* daripada Merek terkenal dengan

---

[36]Siti Marwiyah, *Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal, Jurnal Syariah dan Hukum*, De Jure, Vol.2 No.1 (Juni, 2010), hlm. 43.

kategori *well-known mark*. Namun demikian, tidak ada definisi yang pasti tentang Merek terkenal baik dengan kategori *famous mark* maupun *well-known*.

Merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis konvensi Paris yang berisi :

1) *"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 there with."* (Negara-negara perhimpunan berjanji, *ex officio* jika Undang-Undang Mereka mengizinkan, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan, Merek dagang yang merupakan reproduksi, tiruan, atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan, dari suatu Merek yang dianggap oleh pejabat yang berwenang dari negara pendaftaran atau penggunaan yang terkenal di negara itu sebagai Merek yang telah dimiliki oleh seseorang yang berhak atas manfaat konvensi ini dan digunakan untuk tujuan yang sama atau barang serupa. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku apabila bagian penting dari Merek tersebut merupakan reproduksi dari Merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menimbulkan kebingungan di dalamnya).
2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested. And no time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*

Negara anggota konvensi Paris harus mengambil tindakan secara resmi jika diizinkan oleh peraturan Perundang-undangannya atas dasar permintaan suatu

pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan Merek yang mengakibatkan suatu reproduksi, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu Merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara dimana Merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai Merek yang dikenal dalam negara tersebut dan telah menjadi Merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip.

Aturan ini juga berlaku ketika bagian *esensial* dari Merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap Merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan suatu periode paling sedikit lima tahun sejak tanggal pendaftarannya harus dimungkinkan untuk pembatalan Merek tersebut diatas, negara anggota konvensi dapat menyediakan suatu periode dimana larangan penggunaan dapat dimintakan. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan dari penggunaan Merek terdaftar atau yang digunakan dengan itikad buruk. Tidak ada definisi Merek terkenal yang pasti dalam Undang-Undang Merek baik Undang-Undang yang lama maupun Undang-Undang yang baru, namun dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) 40 Huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan mengenai "Permohonan suatu Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis".

Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 21 ayat (3) di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, dijelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau sejenisnya dan suatu Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Dalam sistem ini menegaskan bahwa

orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*).[37]

2.2.9 Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang jenis-jenis Merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 Merek Tahun 2001 yaitu Merek dagang dan Merek jasa. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Pengaturan kedua jenis Merek tersebut biasanya diatur bersama-sama dengan satu Undang-Undang. Karena tidak dibedakan antara kedua jenis Merek itu dalam hal perlindungannya, maka suatu Merek jasa dapat ditolak pendaftarannya berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan suatu Merek dagang dan sebaliknya Merek dagang terhadap Merek jasa. Pada prinsipnya, pendaftaran atas Merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file*, siapa yang mendaftar pertama maka yang bersangkutan berhak atas Merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan Merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak Merek.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif pemilik Merek terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas Merek adalah

---

[37]Rakhmita Desmayanti, *Tinjauan umum perlindungan Merek terkenal sebagai daya pembeda menurut perspektif hukum di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan , Vol.6 No.1, (Oktober, 2010), hlm. 8.

sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan Merek tersebut pada kantor Direktorat Jenderal HKI. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika Merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari Merek tersebut. Tanpa pendaftaran, maka tidak ada hak atas Merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas Merek tersebut. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa Merek memberikan hak kepada pemilik Merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Mereknya. Agar tuntutan ganti rugi memenuhi syarat sebagai dalil gugatan, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:[38]

a. Merek yang digunakan Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan Merek orang lain.
b. Merek orang lain itu sudah terdaftar.
c. Penggunaan tanpa hak.

2.3 Penyelesaian Sengketa Merek

Penyelesaian sengketa Merek tergantung kepada para pihak yang bersengketa itu sendiri dalam menentukan caranya antara lain:

2.3.1 Pengadilan (Litigasi)

Di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Pelanggaran hak atas Merek termasuk sengketa di ranah hukum perdata, walaupun di dalam Undang-Undang Merek diatur secara khusus penyelesaian sengketa Merek melalui pengadilan niaga, namun terdapat kemungkinan untuk penyelesaian sengketa Merek dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan

[38] Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Loc.Cit.*

Negeri. Jika gugatan didasarkan pada Undang-Undang Merek, maka penyelesaiannya adalah pada Pengadilan Niaga, namun demikian jika gugatan didasarkan pada KUHPerdata, maka diajukan ke Pengadilan Negeri. Penanganan melalui hukum perdata dapat dilakukan dengan didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Sebagai pihak Penggugat, harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum Tergugat, menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan Merek sebab upaya hukumnya tunduk pada hukum acara perdata (terbuka upaya banding dan kasasi, sedangkan dalam gugatan pembatalan Merek mempunyai upaya hukumnya sendiri). Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan Mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya secara tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dengan penghentian pemakaian Merek tersebut.

2.3.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada Pasal 93 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah penyelesaian dengan menggunakan seorang arbiter atau wasit. Dalam pihak yang bersengketa harus melalui perjanjian untuk menyelesaikan sengketa Mereka melalui arbiter, yang dibuat secara tertulis. Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dari peraturan Perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa yang dikuasai secara penuh oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan. Apabila penyelesaian sengketa melalui pilihan penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, maka para

pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.[39] Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan paling lama 180 hari sejak arbiter terbentuk. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian arbitrase yang dapat dibuat secara tertulis sebelum atau setelah terjadinya sengketa. Jika para pihak tidak membuat perjanjian arbitrase, maka sengketanya diselesaikan melalui arbitrase.

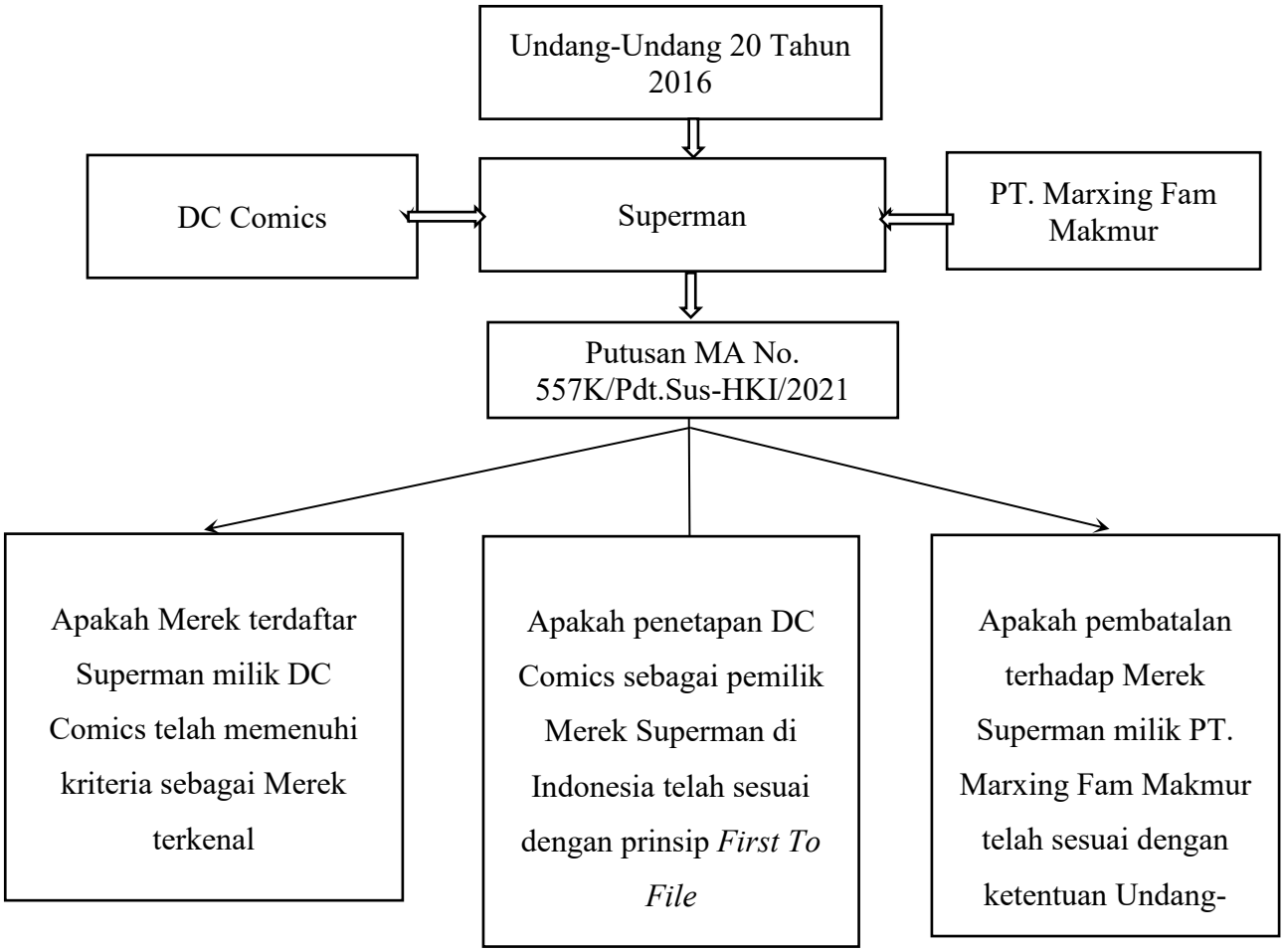
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan Perundang undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan Perundang-undangan tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian. Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Perkara yang sudah diselesaikan melalui arbitrase tidak boleh lagi untuk diajukan ke Pengadilan Negeri karena Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat. Perjanjian arbitrase mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Pengadilan Negeri wajib menolak atau tidak akan campur untuk menyelesaikan sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

---

[39] Syafrida, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syari, Vol. 7 No. 4, (November, 2020). hlm. 16.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan.



Keterangan :

Pada Undang-Undang 20 Tahun 2016 memberikan hak jaminan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terdaftar. Yang mana hal ini memberikan hak jaminan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terdaftar. DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur ini mempunyai Merek yang sama tetapi DC Comics sudah duluan mendaftarkan Merek Superman diluar negeri sedangkan PT Marxing Fam ini juga telah mendaftarkan Mereknya di indonesia. Setelah melalui rangkaian penyelidikan PT.Marxing Fam Makmur dinyatakan melakukan pelanggaran yang telah diputuskan dalam Putusan MA dalam perkara Nomor : Putusan MA No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung menguatkan secara hukum atas putusannya bahwa PT. Marxing Fam Makmur terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan itu menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian menganalisis apakah Merek Superman milik DC Comics dapat memenuhi kriteria sebagai Merek terkenal serta siapakah yang berhak dilindungi Mereknya sebagai pemegang Merek Superman menggunakan kedudukan *First To File* yang dianut oleh hukum Merek di Indonesia, dan apakah pembatalan Merek Superman Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk melakukan sebuah penelitian, dengan cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut maka perlu dilakukan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menilai, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.[40]

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara normatif. Penelitian normatif mengacu pada peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.[41] Jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian jenis ini berfokus pada hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum serta dokumen peraturan Perundang-undangan, bahan pustaka dan bahan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dilakukan dengan mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

---

[40]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

[41]Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Pemaparan dalam penelitian ini mengkaji mengenai alasan dan pertimbangan hukum dasar gugatan pembatalan PT Marxing Fam Makmur sebagai pemilik hak atas Merek Superman. Serta alasan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Niaga yang menguatkan Putusan Tersebut.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik berkepentingan namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri dan pendekatan Perundang-undang, tetapi penyelesaian melalui pengadilan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai objek fokus penelitian.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3.4 Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan diatas, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), KePutusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan KePutusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization..
d. Peraturan pemerintah (PP) bidang Merek.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.
f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
g. Putusan No. 17/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jakarta Pusat.
h. Putusan Mahkamah Agung No. 1105 K/pdt.sus-HKI/2018.
i. Putusan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.
j. Putusan Mahkamah Agung No. 557K/pdt.sus-HKI/2021.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder antara lain:

a. Literatur hukum baik buku maupun jurnal.
b. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain:

a. Ensiklopedia (sumber informasi internet).
b. Kamus hukum.
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh, yaitu mengidentifikasi data sekunder, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mengutip literatur dan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan isi dan masalah yang akan dibahas dari penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah. Tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali tentang kelengkapan data, relevan, jelas, dan sesuai dengan masalah dalam penelitian.

2. Klarifikasi data

Klarifikasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.

3. Sistematika data

Sistematis data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Analisis data adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, deskriptif meliputi struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[42] Dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang telah diperoleh dan disusun kemudian dianalisis dengan menggunakan pemahaman yang lebih dalam, kemudian ditelaah dari perspektif Undang-Undang hak Merek yang berkaitan dengan pembahasan atau isu yang diangkat sehingga diperoleh kesimpulan.

[42]Zainudin Ali, *Ibid*, hlm.107.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, maka DC Comics merupakan Merek terkenal karena DC Comic telah memenuhi kriteria Merek terkenal. Dalam Putusan MA No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021 hakim memutuskan perkara bahwa pada dasarnya DC Comics selaku Penggugat Merek Superman merupakan Merek Terkenal. Jika dilihat dari ketentuan peraturan Undang-Undang DC Comics memenuhi syarat sebagai Merek terkenal, karena DC Comics mendaftarkan Merek tersebut di beberapa Negara, pemasaran DC Comics di berbagai negara juga mempunyai persentase nilai pemasaran yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Jika diukur dari kasus sejenis yang pernah terjadi Indonesia sudah ada penggugat yang melakukan gugatan sebagai Merek terkenal.

2. Keputusan Majelis Hakim yang menetapkan DC Comics telah sesuai dengan prinsip *First to File* yg dianut di Indonesia karena dalam konsep pendaftaran Merek di Indonesia tidak bersifat mutlak yang artinya suatu Merek dapat dibatalkan selama terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan didaftarkan dengan dasar itikad tidak baik. DC Comics merupakan pemilik pertama Merek Superman, jika dilihat dari bukti yang dimiliki DC Comics, terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak *First To File* karena DC Comics

merupakan Merek terkenal dalam hal ini Penggugat merupakan penerbit komik terbesar dan terkenal di dunia serta telah membuktikan bahwa pendaftaran Merek Superman di Indonesia pertama kali ialah milik DC Comics. DC Comics mengajukan pendaftaran Merek Superman di Indonesia pada Tanggal 17 Maret 1980 dengan nomor daftar 158666, dan pada Tahun 1986, lebih dulu dari PT. Marxing Fam Makmur.

3. Pendaftaran Merek Superman yang dilakukan PT. Marxing Fam Makmur telah memehui kritieria adanya perbuatan itikad tidak baik berdasarkan pada perbuatan yang bersifat tidak jujur (*dishonesty*) yakni berupa meniru, menjiplak, dan mendapatkan keuntungan dari ketenaran Merek Superman milik DC Comics yang ditandai dengan penggunaan elemen pokok dari Merek Superman milik DC Comics berupa kata atau tulisan asing "Superman", Logo S, dan gambar tokoh superhero Superman. Sehingga, apabila merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa permohonan Merek ditolak apabila Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal pihak lain. Merek Superman milik PT. Marxing Fam Makmur harus dibatalakan pendaftarannya karena Merek miliknya beritikad tidak baik.

5.2 Saran

1. Kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus lebih selektif dalam melakukan penerimaan, permohonan, pendaftaran Merek agar tidak terjadi sengketa Merek. jika ada Merek yang sama dengan Merek lainnya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat langsung menolak pendaftaran Merek.
2. Kepada masyarakat agar membuat suatu Merek dengan menunjukan keorisinilalitas atas Mereknya sehingga memiliki suatu ciri dan khas kebaruan tanpa membonceng suatu Merek dan produk luar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Djaja, Ermansjah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Donandi, Sujana. 2019. *Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Firmansyah, Hery. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek.* Jakarta: Yustisia

Gautama, Sudarga. 1986. *Hukum Merek Indonesia*. Cetakan Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Harapan, Muhammad Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Irawan, Chandra. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional.* Bandung: Mandar Maju.

Keraf, Sonny. 1998. *Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur.* Yogyakarta: Kanisius.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nurachmad, Much. 2012. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.

Saidin, OK. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sembiring, Sentosa. 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek.* Bandung: CV. Yrama Widya.

Subroto, Muhammad Akhnam dan Suprapedi. 2019. *Pengertian HKI (Hak Kekayaan Intelektual).* Jakarta : Indeks.

Sudiantini, Dian. 2022. *Diktat Bahan Ajar Bisnis Internasional.* Jawa Tengah: CV. Pena Persada.

Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Suryo, Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Di Era Global.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syafrinaldi, Fahmi dkk. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual.* Pekanbaru: Suska Press.

B. Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO).Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

C. Jurnal

Alexander, Rendy. *Penerapan Prinsip First To File Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 9, hlm. 2112

Asuan, *Pendaftaran Hak Atas Merek*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 20, No. 1, hlm. 136.

Desmayanti, Rakhmita, 2010. *Tinjauan umum perlindungan Merek terkenal sebagai daya pembeda menurut perspektif hukum di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan , Vol.6 No.1, hlm. 8.

Haryanto, Johanes, dan Kusumadewi, Y, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek,* Krisna Law, Vol.3 No.1, hlm. 10.

N.K, Dewi, dan SE, G. A, 2021. *Pengaruh iklan, citra Merek, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan vaseline hand and body lotion di kota Padang (studi kasus di PT. Unilever cabang padang),* Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.3 No.2, hlm. 26.

Marwiyah, Siti, 2010. *Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal, Jurnal Syariah Dan Hukum*, De Jure, Vol.2 No.1, hlm. 43.

Nugroho, Rifky Ardian dkk, 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing,* Jurnal Diponegoro Law, Vol.5 No. 3, hlm. 9.

Sari, Nuzulia Kumala. Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakaan Dilution Dan Passing Off, Jurnal Jeblr, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2021). hlm.6.

Syafrida, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syari, Vol. 7 No. 4, hlm. 16.

D. Skripsi

Angga Ariyana, 2016. Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar Di Indonesia. Skrips. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Rahmawati Intan Nur, 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Kolektif Di Indonesia.* Skripsi. Jogja: Universitas Islam Indonesia.

E. Internet

Anonim, *Hukum Memperbanyak Lagu Tidak Untuk Tujuan Komersial.* https://megapenerjemah.com/hukum-memperbanyak-lagu-tidak-untuk-tujuan- komersial/

Direktorat Pmpu, https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/haki.

DJKI, *Desain Industri*. https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industripengenalan.

DJKI, *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan.

Doni, *Sengketa Merek Terkenal Superman.* https://pdb-lawfirm.id/sengketaMerek-terkenal-Superman/.

Kusumah, Justisiari P, *Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File dan First to Use.* https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-perlindungan-Merek-ifirst-to-file-i-dan-ifirst-to-useilt632997537 ca5d.

Mustafida, Latifa, *Pengertian Haki dan macam macam bentuknya*, https://legal2 us.com/1986-2/.

Puspita, Cindy. *Hak Merk dan Penggunaannya*, https://cindypuspitasarii.word press.com/2015/05/04/hak-merk-dan penggunaannya/.