

**ANALISIS PEMBATALAN MEREK SUPERMAN YANG MEMILIKI
PERSAMAAN PADA KESELURUHANNYA MENURUT UU NOMOR 20
TAHUN 2016 (STUDI PUTUSAN NOMOR 1105K/PDT.SUS-HKI/2018)****Jeri Irawan**(Mahasiswa Program S1 Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: irawan.jeri02@gmail.com)**Dr. Simona Bustani S.H., M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor
(Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(E-mail: Simoni.funny@gmail.com)**Abstract**

Indonesia is a state of law, where every citizen, both Indonesian citizens and foreign nationals living in Indonesia, must obey the laws that are regulated in Indonesia. Trademark is one of the intellectual property rights regulated in the Indonesia Regulation Trademark. because the brand is something that is often used in the world of commerce in Indonesia. Based on the Indonesia regulation Trademark, is a sign that can be displayed graphically both in terms of images, logos, names, words, or letters, which are used as a differentiator of various types of goods and / or services produced by individuals or legal entities in the trading of goods and / or services. In trading, brands that have similarities in principle or as a whole are often encountered. The purpose of this study is to find a picture of brand rejection that has similarities in its entirety. The method used in this study is a normative approach. The results of this study illustrate the legal liability of a brand examiner that has similarities in principle if a trademark dispute occurs.

Keywords: *Mark, the cancellation of mark, trademark use.*

I. Pendahuluan**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dimana setiap penduduk yang tinggal di Indonesia haruslah taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dari mulai rakyat biasa hingga pejabat. Kata merek yang sering kita dengar tersebut merupakan simbol dari suatu usaha baik dari pemerintah ataupun perseorangan, baik perseorangan ataupun berbadan hukum seperti CV, PT dan lain-lain. Merek sering dikenal dengan HKI yaitu Hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap orang yang mendaftarkan permohonannya kepada direktur jenderal HKI di Indonesia ini.

Hak merek di Indonesia adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang digunakan sebagai simbol dagang, merek juga merupakan modal intelektual atau sering disebut pemikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam bentuk seperti produk dan teknologi dan merupakan aset bisnis dalam perusahaan. Merek sangat erat dengan *business image*, *goodwill* dan *reputation* karena dalam perdagangan merek sangat menentukan kualitas suatu barang dan juga merek tersebutpun merupakan daya pembeda antara merek satu dan yang lainnya.

Kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hasil karya intelektual seperti pemikiran seseorang yang diperlukan perlindungan sebagai hak paten bagi pencipta atau penulisnya tersebut¹. Intelektual sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia atau KBBI berarti ceras, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan². Sejarah peraturan perundang-undangan di indonesia tentang haki sangatlah panjang mulai dari jaman penjajahan hak kekayaan intelektual sudah diatur sedemikian rupa. Pada masa penjajahan Belanda hak kekayaan intelektual mendapatkan pengakuan baru yaitu pada 3 bidang hak kekayaan intelektual, yaitu bidang Hak Cipta berupa lagu ataupun film, Merek Dagang untuk keperluan dagang, dan Industri yang sering digunakan dalam perusahaan, serta Paten berupa elektronik³. Di Indonesia pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual masih sangat sering ditemukan khususnya merek berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam merek dagang (*counterfeiting*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi sehingga indonesia telah terkenal sebagai salah satu dari negara pembajak kekayaan intelektual yang cukup hebat dan bisa dibilang terhebat di dunia⁴. Penegakan keadilan hukum

¹ KBBI, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>. Diakses 22 September 2019.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat Cetakan Pertama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm 541.

³ Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013) hlm 1.

⁴ Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013) hlm 6,9.

Indonesia di bidang tepatnya hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang sangat sering dan selalu dipertanyakan oleh banyaknya pihak investor asing yang berada di Indonesia sehingga pada tahun 2000 di Indonesia ini telah melengkapi serta merevisi undang-undangnya di bidang hak kekayaan intelektual yaitu dengan lahirnya undang-undang tentang rahasia dagang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-undang tentang desain industri yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, Undang-undang tentang desain tata letak sirkuit terpadu yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, pada tahun 2001 Undang-Undang tentang Paten dan Merek lahir yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan pada tahun 2002 lahirlah Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002⁵. Pada dasarnya tidak ada satupun yang dapat mendefinisikan tentang hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* yang dapat diterima secara umum ataupun secara keseluruhan atau universal.

Merek merupakan suatu tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, ataupun cap yang menjadi pengenal atau sebagai pembeda untuk menyatakan nama dan sebagainya. Dalam kamus hukum merek diartikan suatu tanda yang dikenakan oleh pengusaha pabrik, produser, teristimewa pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap atau tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama sesuatu. Merek pada umumnya merupakan suatu tanda, akan tetapi agar merek tersebut dapat diterima haruslah memiliki suatu daya pembeda. Daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dan tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut bukanlah tanda yang sederhana seperti gambar sepotong garis atau tanda yang terlalu ruwet ataupun rumit seperti gambar benang kusut⁶.

⁵ *Ibid* hlm 22.

⁶ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Merek* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm 27.

Superman merupakan tokoh superhero fiksi berciri khas dengan lambang S di dadanya yang muncul dalam komik amerika yang diterbitkan oleh DC Comics pada tahun 1938 sebagai tahun kerilisan pertama dari tokoh superman tersebut. Superman tersebut sendiri secara luas telah dianggap sebagai ikon kebudayaan yang melambangkan kekuatan budaya dari amerika serikat. DC Comics sendiri merupakan penerbit buku komik terbesar dan tertua asal amerika yang didirikan pada tahun 1934 dan jenis usaha yang ditekuni adalah produksi karakter pahlawan yang diantaranya adalah superman dan berbagai macam seperti Batman, Wonder Woman, Green Lantern, The Flash dan lain-lain. Dan superman merupakan salah satu sebagai super hero simbol kesuksesannya dari DC Comics tersebut. Oleh karena kepopulerannya tersebut, DC Comics mengembangkan bisnisnya tersebut mulai dari komik dan film-film menjadi berbagai jenis produk contohnya seperti menjual berbagai jenis barang-barang konsumen di berbagai industri tas-tas, pakaian, makanan, alat tulis dan lainnya dengan merek superman tersebut di amerika. Merek superman tersebut oleh DC Comics tidak hanya didaftarkan di amerika saja melainkan di berbagai dunia seperti Australia dengan nomor daftar yaitu 418054, di Brazil dengan nomor daftar 80013197, di Inggris dengan nomor daftar UK00000895108, di Jepang dengan nomor daftar 2691158 dan masih banyak lainnya yang membuat superman tenar dan menjadi ikon kebanggaan Amerika. Di Indonesia sendiri merek tersebut superman dikenal karena tokoh fiksi tersebut didunia perfilman sangat terkenal dan berpengaruh sekali dan masyarakat indonesia sebagian besar anak mudanya mengenal tokoh superman merupakan berasal dari luar negeri yaitu amerika. Sehingga tenarnya dari tokoh superman tersebut menjadi inspirasi dari pengusaha untuk menggunakan tokoh superman sebagai merek yang awalnya dimiliki oleh orang Sution Susilawati yang dijual kepada perusahaan asal Surabaya tersebut menjadi merek dari kemasan wafer yaitu kelas 30 dan juga rokok ataupun tembakau kelas 34 yang digunakan oleh PT MARXING FAM MAKMUR dijual kepada pasar Indonesia sehingga pihak DC Comics pun

mengetahui dan menimbulkan sengketa kepemilikan hak merek superman di Indonesia ini. Kasus ini bermula saat DC Comics mengetahui bahwa merek superman telah digunakan oleh perusahaan dari Surabaya tersebut menggunakan merek superman sebagai merek untuk wafer atau biscuit yang dijual dipasar Indonesia, sehingga DC Comics mengajukan gugatan kepada perusahaan asal Surabaya tersebut ke pengadilan niaga yang terletak di Jakarta Pusat untuk membela hak nya sebagai pencipta dari tokoh superman tersebut. Karena pendaftaran yang diajukan oleh DC Comics pada merek superman adalah kelas 9, kelas 14, kelas 16, kelas 17, kelas 20, kelas 25, kelas 28 kelas 35, kelas 39 dan kelas 30 setelah merek pihak lokal didaftarkan sedangkan yang didaftarkan oleh perusahaan Surabaya tersebut yaitu merek kelas 30 dan 34 yang merupakan suatu alasan bagi DC Comics untuk menggugat. Akan tetapi karena prosedur yang dimiliki oleh amerika dan Indonesia berbeda sehingga surat kuasa yang digunakan tidaklah memenuhi standar dan menjadi bukti penguat untuk perusahaan asal Surabaya tersebut dalam mempertahankan merek superman tersebut.

Gugatan yang diajukan tersebut merupakan gugatan yang berkaitan dengan pembatalan merek oleh DC Comics untuk merek Superman, ataupun Logo S, serta Superman dan lukisan yang didaftarkan Marxing di Dirjen Kekayaan Hak Intelektual Kemkumham diajukan pada 3 April 2018 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 17/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Merek yang didaftarkan oleh DC Comics di Indonesia dengan bentuk:



Sedangkan merek yang didaftarkan oleh susi susilawati di Indonesia yang mereknya dijual kepada perusahaan Surabaya milik PT Maxing Fam Makmur sebagai merek wafer yang sering disebut siantar top supermn choco max tersebut memiliki bentuk seperti dibawah ini :



Lambang atau lukisan tersebutpun memiliki persamaan mulai dari lambang S, tulisan superman maupun tokohnya yaitu laki-laki mengenakan jubah.

Dalam isi putusan pengadilan negeri yang merupakan kasus yang diangkat dalam tulisan ini berisi menolak gugatan yang diajukan dengan nomor gugatan 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan putusannya yaitu dalam eksepsi berupa mengabulkan eksepsi tergugat dan turut tergugat PT Maxing Fam Makmur untuk sebagian dan dalam pokok perkara berisi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima disebut juga dalam Bahasa asing *niet on vanklicht verklaard* sehingga pembebanan biaya perkara diberikan kepada penggugat yaitu DC Comics sebesar Rp.1.066.000 terbilang satu juta enam puluh enam ribu rupiah. Dan dalam isi putusan mahkamah agung pun putusannya berisi penolakan gugatan yang diajukan dengan nomor gugatan 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang ada dalam putusannya yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi DC Comics tersebut dan menghukum pemohon kasasi yaitu DC Comics untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 5.000.000 terbilang lima juta rupiah. Sehingga menimbulkan kerancuan apakah undang-undang tersebut sudah berlaku dengan semestinya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pembatalan merek terhadap pendaftaran merek superman yang memiliki persamaan keseluruhan menurut Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 dalam studi putusan nomor 1105K/Pdt.sus-HKI/2018 ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara mencari kebenaran dan asas-asas hukum, pada masyarakat berdasarkan ilmu yang bersangkutan⁷. Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data, mengelola data, menganalisis data, serta menyimpulkan data sesuai dengan masalah yang akan di teliti oleh Penulis. Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu baik satu atau lebih gejala. Penelitian hukum dilakukan dengan rangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan suatu pemikiran tertentu⁸. Sehingga dapat penjabaran menurut pengertian diatas, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum tersebut dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan salah satunya penelitian empiris. Dan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif⁹. Tipe penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang menggali asas-asas hukum. Pendekatan normatif yaitu meliputi asas-asas hukum dan sejarah hukum¹⁰.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail dan sekonkrit mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala-gejala lainnya.

⁷ KBBI, 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>. Diakses 12 mei 2019.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum: Edisi Baru*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 52.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 1-2

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 13.

Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, sehingga dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka untuk menyusun teori-teori baru.¹¹

3. Sumber-sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data penelitian studi berupa dokumen atau bahan pustaka, maka alat pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol yang Terkait Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor Gugatan 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan dari Mahkamah Agung dengan Nomor 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mengikat, tetapi memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan contoh misalkan jurnal hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus ataupun ensiklopedia. Kamus yang digunakan dalam penelitian ini adalah KBBI atau sering disebut sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press : 2014). Hlm. 10

- d. Data primer, yaitu berupa wawancara dengan narasumber yaitu praktisi hukum, akademisi hukum dan konsultan HKI yaitu :
 - 1) Agus Candra Suratmaja S.P., S.H., (Praktisi Hukum)
 - 2) DR. Suyud Margono S.H., M.Hum., FCIArb (Akademisi dan Wakil Ketua Umum AKHKI, Sekertaris Jendral Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual)
 - 3) Hardi Nurcahyo (Analisis Hukum dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bagian Merek)
 - 4) Ludyanto S.H., M.H., M.M. (Akademisi dan Kosultan Hak Kekayaan Intelektual)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini, penulis melaksanakan dengan studi kepustakaan dan juga studi lapangan, maka dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan berbagai penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara guna mengumpulkan literature-literatur dan sarana pengumpulan data penulis dalam menyelesaikan penelitian yang dibuat ini.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, sifat yang digunakan adalah dalam bentuk kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk menjelaskan hasil dari data yang didapat dalam penelitian.

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan suatu data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala-gejala lainnya. Maksudnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, ataupun dalam tujuan menyusun teori-teori baru¹².

II. Pembahasan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press : 2014). Hlm. 10

Analisis Pembatalan Pendaftaran Merek Superman yang Memiliki Persamaan Pada keseluruhannya Dalam Studi Putusan Nomor 1105K/Pdt.sus-HKI/2018

Pertanggungjawaban dalam bidang merek dimiliki baik oleh pemeriksa ataupun pemohon yang akan mendaftarkan mereknya tersebut bertujuan agar memiliki hak yang berupa hak atas merek tersebut yakni dengan contoh yaitu hak prioritas dari merek tersebut. Selain itu dalam permohonan merek tersebut dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa merek yaitu direktorat jendral hak kekayaan intelektual apakah merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya ataupun tidak, pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad baik ataupun tidak. Sehingga menimbulkan suatu pertanggungjawaban karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 akibat yang akan ditimbulkan jika terjadi pendaftaran merek baik dengan adanya persamaan pada pokoknya ataupun adanya itikad tidak baik berupa pembatalan pada merek tersebut. Ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, menyatakan bahwa: Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang pada saat mendaftarkan mereknya secara fayak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk memboncang, meniru ataupun menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen¹³.

Pendaftaran merek dalam Undang-Undang Merek disebutkan pada pasal 20 yaitu:

Pasal 20 yang kurang lebih berisi sebagai berikut yaitu merek akan dapat didaftar jika merek tersebut tidak Bertentangan dengan suatu ideologi dari suatu negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan ataupun yang mengganggu ketertiban masyarakat umum, tidak sama dengan atau berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan ataupun

¹³ Simona Bustani dan Theodorus Felix Wangsa, Perlindungan Pemilik Merek Dagang Eik yang Digunakan di Indonesia Melalui Perjanjian Distributor (Analisis Putusan Nomor 1300K/Pdt.Sus_HKI/2017), *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 17 No. 2 Tahun 2019, hal. 16.

jasa yang dimohonkan pendaftarannya tersebut tidak memuat suatu unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan dari suatu penggunaan barang dan ataupun jasa yang dimohonkan dalam pendaftarannya ataupun merupakan nama varietas dari suatu tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis, tidak memuat suatu keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat ataupun khasiat dari barang dan atau jasa yang akan diproduksi.

Pasal 21 ayat 1 yang kurang lebih berisi sebagai berikut yaitu berisi permohonan ditolak jikalau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar milik suatu pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang ataupun jasa yang sejenis, Merek terkenal milik pihak lain ataupun barang dan atau jasa yang sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan ataupun jasa yang tidak sejenis memenuhi persyaratan tertentu tersebut, dan Indikasi geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat 2 yang kurang lebih berisi sebagai berikut yaitu permohonan ditolak jika merek tersebut Merupakan ataupun menyerupai suatu nama atau singkatan nama orang terkenal baik berupa foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, Merupakan suatu tiruan atau menyerupai nama atau singkatan dari nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu negara ataupun Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang tersebut, Merupakan suatu tiruan atau menyerupai tanda atau cap ataupun stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang tersebut.

Pasal 21 ayat 3 yaitu berisi kurang lebih seperti berikut yaitu permohonan ditolak jika permohonan merek tersebut didasari oleh orang ataupun badan hukum yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis yang telah dilakukan dengan Bapak Ludiyanto pada Kamis, 4 Juni 2020, maka berikut ini adalah hasil dari wawancara tersebut :

Undang-undang merek sejak undang-undang nomor 15 tahun 2001 yang sekarang telah berganti menjadi undang-undang merek nomor 20 tahun 2016 sudah berlaku efektif di Indonesia dengan sistem *first to file*.

Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2001 dan undang-undang 20 tahun 2016 menurut bapak ludiyanto sebagai pengajar dan praktisi tidak memiliki kelemahan dalam melindungi hak sebagai pemegang merek akan tetapi jika terjadi persamaan pada pokoknya itu merupakan teknis dilapangan sehingga para eksekutor seperti polisi jika terjadi kasus persamaan tinggal menggunakan undang-undang yang berlaku tersebut sebagai patokannya.

Klasifikasi merek yang didaftarkan oleh DC Comics sudah banyak seperti kelas 9, kelas 14, kelas 16, kelas 17, kelas 20, kelas 25, kelas 28 kelas 35, kelas 39 dan kelas 30 setelah merek pihak lokal didaftarkan. sedangkan yang didaftarkan oleh PT MAXING FAM MAKMUR kelas 30 dan kelas 34. Seharusnya kantor HKI tidak bisa melakukan pendaftaran dan karena kelalaian oleh kantor HKI merek tersebut lolos pada merek yang didaftarkan tersebut.

Dalam perkara merek superman yang diajukan oleh DC Comics merupakan merek yang telah *Well Known Mark* atau disebut merek terkenal bagi DC Comics tersebut sebagai pemegang hak tunggal di amerika. Dalam menangani kasus tersebut seharusnya kantor HKI berhak menolak jika terjadi kasus pendaftaran merek superman sebagai merek lokal di Indonesia karena merek superman merupakan merek terkenal yang berasal dari luar Indonesia berdasarkan acuan dari undang-undang tepatnya pasal yang mendefisikan merek terkenal dari sisi HKI-nya tersebut. Dari sisi pengadilan seharusnya hakim mengabulkan gugatan dari DC Comics karena superman tersebut merupakan merek terkenal maka kantor HKI seharusnya menolak atas pendaftaran merek superman tersebut akan tetapi karena kantor HKI terlanjur lupa maka pengadilan niaga berhak mengabulkan gugatan tersebut. Dan juga

perlu diketahui didalam gugatan, penyusunan posita petitum ini kembali kepada lawyer apakah lawyer tersebut memiliki keahlian dan kompetensi tidak dalam menangani kasus yang dijalankan karena dalam pemeriksaan pembuktian merupakan hal yang menunjang dalam kasus. Mahkamah agung akan mendapatkan suatu permohonan kasasi yang sifatnya memeriksa gugatan pada tingkat sebelumnya pada pengadilan niaga. Karena redaksional merupakan hal yang menunjang, seharusnya kasus merek tersebut dikabulkan jika redaksionalnya mencukupi.

Pendaftaran gugatan pada pengadilan niaga yang diajukan oleh DC Comics sudah benar akan tetapi tetap dilihat dari redaksional nya seperti bagaimana sehingga gugatannya pembatalan merek tidak dikabulkan yang seharusnya dikabulkan oleh pihak pengadilan niaga dilihat lagi yang menggugat merupakan pemilik merek terkenal.

Dirjen HKI sendiri bertugas untuk menerima permohonan, memeriksa formalitas dokumen, dan mempublikasikan merek yang dimohonkan. Dan karena pendaftaran merek pada kelas 30 dan 34 yang sebelumnya belum pernah didaftarkan oleh DC Comics. Oleh karena itu menurut SOP Dirjen HKI tersebut sudah benar dalam menjalankan tugas. Akan tetapi dilihat juga kepada pemeriksa dari Dirjen HKI tersebut jikalau Dirjen HKI meloloskan merek superman karena kelalian maka dianggap telah melakukan kelalaian dalam hal pemeriksaan.

Hak Cipta dan Merek tidak bisa disatukan karena pembatalan yang diajukan didasari dengan undang-undang merek dan hak cipta sendiri memiliki undang-undang tersendiri.

Merek superman karena sudah terdaftar didalam Dirjen HKI oleh perusahaan lokal maka ini tidak diaanggap bukanlah pelanggaran merek, kecuali jika perusahaan lokal tersebut mendaftarkan mereknya akan tetapi terjadi pembatalan dan tetap menggunakan merek tersebut maka disitulah terjadinya pelanggaran merek. Dan untuk menanggulangi itu semua pihak principal harus melakukan penataan kembali agar merek lainnya seperti kasus superman sekarang tidak terjadi lagi sebagai pembelajaran.

Yang diamana pendaftarannya merek superman yang didaftarkan oleh susi susilawati di Indonesia yang dijual kepada PT Maxing Fam Makmur bertentangan dengan hak cipta superman karena memiliki persamaan pada keseluruhannya karena kita dapat melihat sendiri tidak adanya perbedaan dalam kedua merek tersebut yang sudah penulis cantumkan contoh bentuk merek tersebut pada bab sebelumnya.

Dimana pendaftarannya pun tidak dapat dijalankan jika tidak memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis yang telah dilakukan dengan Bapak Suyud Margono pada Kamis, 18 Juni 2020, maka berikut ini adalah hasil dari wawancara tersebut :

Seharusnya undang-undang merek memberikan kepastian ketika pada saat pendaftaran apakah merek tersebut sudah pada pokoknya ataupun belum, dan pada saat pendaftaran seharusnya diperiksa dengan cepat karena waktu yang lama sangat merugikan bagi pemohon terkecuali adanya pendomplengan.

Waktu dahulu pendaftaran merek superman tersebut dapat lolos karena belum adanya pengetahuan dalam masyarakat dan juga data base yang lengkap pada merek terkenal superman maka merek superman tersebut didaftarkan yang seharusnya dilindungi meskipun yang dijual oleh perusahaan indonesia tersebut berupa kelas 30 berupa wafer dan kelas 34 berupa tembakau ataupun rokok karena merek tersebut merupakan merek yang terkenal.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual disini telah menjalankan sesuai dengan prosedur pada peraturan dan undang-undang yang terkait entah itu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan ataupun dari pendaftaran merek dan juga terkait peraturan menteri, tarif dan kelas ataupun barang atau jasa. Dan Dirjen HKI tersebut hanya melaksanakan berdasarkan tugas apakah merek tersebut bertentangan dengan kesusilaan ataukah tidak, seperti yang tercantum pada pasal 20 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, dan apakah merek tersebut melanggar ketertiban umum ataukah tidak dan lain-

lain seperti yang tercantum dalam pasal 20 tersebut. Dan seharusnya merek tersebutpun diperiksa apakah ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya dan jika tidak ada persamaan pokoknya barulah diterima.

Cara penanggulangan berupa pemberian pengetahuan kepada masyarakat suatu penamaan yang sudah dikenal untuk didompleng, atau digunakan dengan itikad tidak baik mengambil untung suatu penamaan atau logo atau gambar yang sudah dikenal walaupun dengan tujuan praktis pada promosi, publikasi atau seolah-olah merek yang digunakan tersebut merupakan milik pemilik asli. Kebijakan yang dilakukan negara pun seharusnya jelas, baik itu dari instansi administrasi pemerintahan seharusnya tidak diberikan ijin dalam pemberian merek tersebut meskipun barang tersebut berupa benda karena merek tersebut merupakan merek terkenal milik seseorang karena bisa saja karena adanya kepemilikan yang berbeda menimbulkan kerugian pada pemilik terkenal tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya pasal 20 tersebut tidak terpenuhi yang mana jika terpenuhi barulah dapat didaftarkan. Pasal 20 yang tidak terpenuhi ada pada huruf (e) yaitu jika tidak memiliki daya pembeda dalam merek tersebut baik berupa warna lambang atau apapun itu maka merek tersebut dapat ditolak ataupun dibatalkan, di dukung Pasal 21 yang menjelaskan tentang merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut terkenal.

Pada huruf (c) dijelaskan bahwa merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa walaupun merek tersebut tidak sejenis tidak dapat didaftarkan, dan dalam kasus yang dibahas ini merek tersebut merupakan merek terkenal yang telah dikenal oleh banyak sekali negara di dunia yang ketenarannya sudah sangat dikenal oleh berbagai kalangan. Dan jika dilihat dalam penolakan pendaftaran merek menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek juga tercantum mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan tepatnya pasal 16 ayat (1) huruf (e) yaitu tidak memiliki daya pembeda dalam pendaftaran mereknya tersebut dan juga terdapat dalam ayat

2 yang menjelaskan bahwa merek terkenal baik memiliki persamaan pada pokoknya ataupun tidak, tidak dapat didaftarkan menurut huruf b dan c pada ayat 2 tersebut.

Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis yang telah dilakukan dengan Bapak Agus Candra Suratmaja pada Minggu, 21 Juni 2020, maka berikut ini adalah hasil dari wawancara tersebut :

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

Kelemahan dari undang-undang merek sekarang adalah yang pertama yaitu Masih banyaknya sengketa berkenaan merek terkenal di Pengadilan Niaga, hal ini salah satunya adalah karena adanya kelemahan di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b).

Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung sudah tepat.

Dan juga seharusnya berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf (c) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, Pemeriksa Merek seharusnya menolak permohonan merek yang diajukan Tergugat yaitu Merek dengan nomor pendaftaran IDM000374438 dan IDM000374439 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu (Permenkumham No. 67/2016);

Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis yang telah dilakukan dengan Bapak Hardi Nurcahyo pada Kamis, 4 Juni 2020, maka berikut ini adalah hasil dari wawancara tersebut :

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal pengurusan merek memiliki kewajiban memberikan pelayanan berupa peradministrasian dibidang kekayaan intelektual merek paten desain industry, dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi si pencipta ataupun pihak yang memiliki kekayaan intelektual tersebut. Hak yang dimiliki oleh Dirjen HKI itu sendiri adalah berhak melakukan tindakan hukum yang sudah diatur dalam

peraturan perundang-undangan dengan contoh Dirjen HKI berhak melakukan penolakan pada pendaftaran merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya baik sebagian dan keseluruhan dengan merek yang telah lebih terdaftar terlebih dahulu, juga Dirjen HKI berhak menolak merek yang didasari dengan itikad tidak baik dan juga Dirjen HKI berhak menghapus merek yang sudah terdaftar dengan perintah dari pengadilan.

Undang-undang merek yang dijalankan di Indonesia sudah efektif karena memberikan fasilitas kepada pihak yang berkepentingan dalam hal pengajuan merek yaitu pemohon merek, maupun seseorang yang ingin memperjuangkan hak-hak nya tersebut yang bersangkutan paut dengan merek dengan contoh pengajuan gugatan pengadilan akan tetapi masih banyak hal-hal lain yang masih belum diatur masalah merek tradisional. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 ini masih ada beberapa pasal yang masih belum cukup menjelaskan sehingga kepastian hukumnya masih turut dipertanyakan, akan tetapi undang-undang sekarang pun turut mengikuti perkembangan jaman dengan adanya pasal yang mengatur merek yang diajukan berupa merek suara sehingga memudahkan bagi pemohon merek, merek suara yang dimaksud tersebut merupakan klasifikasi merek baru yang disebut dengan merek tradisional.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem first to file yang dimana merek yang pertama kali didaftarkanlah yang menjadi pemilik merek tersebut sehingga pada kasus ini perusahaan dari Surabaya PT MAXING FAM MAKMUR sudah mendaftarkan merek kelas 30 dan 34 lebih awal sehingga sebelum DC Comics mengajukan maka merek tersebut dimiliki oleh si perusahaan dari Surabaya.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal pengurusan merek memiliki kewajiban memberikan pelayanan berupa peradministrasian dibidang kekayaan intelektual merek paten desain industry, dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi si pencipta ataupun pihak yang memiliki kekayaan intelektual tersebut. Hak yang dimiliki oleh Dirjen HKI itu sendiri adalah berhak melakukan tindakan hukum yang sudah diatur dalam

peraturan perundang-undangan dengan contoh Dirjen HKI berhak melakukan penolakan pada pendaftaran merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya baik sebagian dan keseluruhan dengan merek yang telah lebih terdaftar terlebih dahulu, juga Dirjen HKI berhak menolak merek yang didasari dengan itikad tidak baik dan juga Dirjen HKI berhak menghapus merek yang sudah terdaftar dengan perintah dari pengadilan.

Indonesia menganut sistem *civil law system* sehingga pada kasus ini majelis hakim memeriksa menggunakan undang-undang merek yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan dalam Undang-Undang Merek itu sendiri disebutkan bahwa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada merek yang sejenis maka dalam kasus ini karena DC Comics hanya memiliki pendaftaran merek pada kelas 9, kelas 14, kelas 16, kelas 17, kelas 20, kelas 25, kelas 28 kelas 35, kelas 39 dan kelas 30 setelah merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan dari Surabaya tersebut maka pada kelas 30 dan 34 dia belum memiliki hak kekuasaan pada merek tersebut karena pada umumnya setiap kelas memiliki klasifikasi tersendiri sehingga keputusan yang diberikan pengadilan sudah tepat.

Undang-Undang Merek saat ini hanya menjelaskan kriteria-kriteria merek terkenal maka untuk masa yang akan datang undang-undang merek haruslah mengatur mengenai merek terkenal dengan detail dan jelas sehingga jika terjadi kasus seperti ini tidak terulang kembali. Dan juga harus ada acuan baku yang dimana pemeriksa dari dirjen HKI itu sendiri sehingga para pemeriksa dapat berpendapat yang sama. Karena dengan adanya kasus merek terkenal yang kalah di Indonesia ini Indonesia menjadi sorotan dalam dunia internasional.

Sehingga pada kasus superman dapat terlihat karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam pemahaman tentang merek terkenal dan definisi merek terkenal itu sendiri dalam undang-undang tidak jelas menyebabkan kasus ini terjadi dan keperluan promosi dari produk tersebut juga dapat dijadikan faktor sehingga merek tersebut pun menjadi rebutan bagi

pemilik merek yang mementingkan keuntungan khususnya seperti kasus yang terjadi pada saat ini yaitu kelas 30 dan 34. Setelah dikemukakan pada bab sebelumnya diketahui bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan pengadilan niaga Jakarta pusat 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berisi yaitu :

Menimbang, bahwa sebagian eksepsi tergugat dan turut tergugat berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat, maka kedudukan hukum penggugat akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan eksepsi tergugat dan turut tergugat

Menimbang bahwa tergugat adalah badan hukum (perseroan terbatas) dan berdasarkan bukti surat tergugat bertanda : T. 1a berupa akta pendirian, bukti surat P. 1b berupa pengesahan badan hukum, bukti surat T. 1c berupa akta berita acara rapat umum pemegang saham serta bukti surat T. 1d berupa kartu tanda penduduk an. Iriyanto, Drs. EC dan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2018, telah ternyata bahwa tergugat adalah PT. Marxing Fam Makmur dan pemberian surat kuasa khusus telah ditandatangani oleh direktur PT. Marxing Fam Makmur;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa khusus tersebut ditunjukkan kepada advokat dan advokat tersebut memperlihatkan berita acara sumpah / janji serta identitas lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tergugat telah memenuhi *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa turut tergugat dalam perkara *a quo* adalah kementerian hukum dan hak asasi manusia dan telah memberikan kuasa khusus kepada salah seorang staf / pegawai di kementerian tersebut dan telah pula menerbitkan surat tugas kepada penerima surat kuasa khusus tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, turut tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi ternyata bahwa eksepsi tergugat dan turut tergugat diterima untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklicht verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Atas pertimbangan diatas maka majelis hakim, pada putusannya memberikan amar yang isinya kurang lebih sebagai berikut bahwa gugatan penggugat DC Comic ajukan tidak dapat diterima atau dalam kata lain adalah (*niet on vanklicht*) dan juga karena DC Comics kalah maka biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat yaitu DC Comics sebesar Rp. 1.066.000 dengan bilangan Satu juta enam puluh enam ribu rupiah.

Terhadap putusan pengadilan niaga Jakarta pusat nomor, 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berisi penolakan terhadap gugatan yang diajukan, penulis berpendapat bahwa pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan tidak dapat dibenarkan jika yang diurusnya tersebut telah masuk kedalam pokok perkara karena putusan yang diberikan oleh hakim seharusnya tetaplah mengacu kepada undang-undang yang berlaku dan haruslah berlandaskan peraturan yang berlaku mengenai merek tersebut dan hakim tidak memandang kepada pasal tentang batalnya pendaftaran merek yaitu pasal 20 pada undang-undang merek tersebut. Akan tetapi karena adanya sistem hukum *first to file* dalam pendaftaran merek seharusnya hakim memiliki wawasan tentang definisi apa yang disebut dengan merek terkenal, karena kasus yang diatasi oleh hakim dalam kasus ini merupakan suatu merek terkenal dimana telah diakui oleh banyak negara dan sudah sangat dikenal.

Setelah DC Comics kalah didalam persidangan di pengadilan niaga Jakarta pusat dengan nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, DC

Comics pun melakukan kasasi dengan nomor 1105K/PDT.SUS-HKI/2018 yang berisi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang ada di atas, ternyata bahwa putusan pengadilan niaga tersebut pada pengadilan negeri Jakarta pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi DC Comics tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Atas pertimbangan di atas maka majelis hakim, pada putusannya memberikan amar sebagai berikut :

permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang digugat DC Comics ditolak dan juga menghukum untuk pemohon kasasi DC Comics untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 5.000.000 dengan jumlah bilangan lima juta rupiah.

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

Surat kuasa yang digunakan tidak memenuhi syarat-syarat formil untuk disebut sebagai surat kuasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimana dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 merupakan alasan penguat untuk gugatan ini, Gugatan pembatalan merek yang diajukan penggugat DC Comics ajukan telah daluarsa, atau Gugatan penggugat *error in persona* dalam bentuk kekurangan pihak atau disebut *exceptio plurium litis consortium*, Gugatan

pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh penggugat masih terlalu dini (*premateur*) – *exceptio dilatoris* pasal 28 ayat 1, pasal 20 dan pasal 21 yang diajukan haruslah menunggu keputusan dari komisi banding merek, Gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas atau disebut *exceptio obscur libel*.

Sehingga atas pertimbangan yang sudah ada putusannya yang bersifat hukum tetap tersebut DC Comics kalah di pengadilan niaga dan juga kasasi di mahkamah agung. Akan tetapi karena kalahnya DC Comics karena belumnya kasus tersebut masuk pada pokok perkara hanya bagian formilnya saja maka DC Comics pun dapat mengajukan gugatan kembali di pengadilan niaga. Karena dilihat dari undang-undang yang sudah ada tertulis di Peraturan Menteri hHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 16 ayat (2) yang berisi :

Permohonan ditolak oleh Menteri jika hal Merek yang dimohonkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan dengan suatu merek lainnya ataupun jika merek terdaftar tersebut dimiliki oleh pihak lain ataupun yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang ataupun jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan ataupun jasa yang sejenis, Suatu merek terkenal milik pihak lain untuk barang ataupun jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi geografis terdaftar.

Yang dimana dalam pendaftaran merek superman tersebut yang dimiliki oleh pihak PT Maxing Fam Makmur mempunyai persamaan dengan DC Comics dikelas yang berbeda.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dibuat penulis pada bab - bab sebelumnya kesimpulan yang dapat penulis tuliskan disini setelah melakukan kajian-kajian dan juga berbagai wawancara dengan narasumber maka dengan ini penulis menarik kesimpulan yaitu :

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengertian merek terkenal sehingga kasus seperti ini dapat terjadi berulang kali dimana kasus ini sebagai contohnya, dalam undang-undang pun tidak disebutkan definisi yang spesifik apa itu merek terkenal dan apa kriteria-kriteria merek sehingga merek tersebut dapat diakui sebagai terkenal. Dalam data base yang dimiliki oleh Direktorat jenderal hak kekayaan intelektual pun belum lengkap sehingga pengecekan yang dilakukan oleh dirjen hki tersebut bisa saja terjadi kelalaian ataupun kurangnya pengetahuan sehingga jika terjadi pendaftaran merek walaupun ada persamaan pada pokoknya bisa saja sertifikatnya pada merek tersebut keluar.

Karena alasan formil pengajuan gugatan yang diajukan oleh DC Comics telah menyebabkan gugatan yang diajukan tersebut berakhir dengan ditolaknya gugatan baik pada saat pengadilan niaga maupun pada saat mengajukan kasasi di mahkamah agung, yang dimana gugatan tersebut bersifat kabur dan tidak jelas karena surat kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum DC Comics tersebut melebihi wewenang yang tertera dalam surat kuasa tersebut yang seharusnya jika kuasa hukum yang bersangkutan tidak melebihi wewenang yang tertera maka syarat formil dalam gugatan tersebut dapat berjalan dan bisa masuk kepada pokok perkara. Karena pada prinsipnya jalannya proses pengadilan harus melewati syarat formil terlebih dahulu sebelum masuk kedalam pokok perkara tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang akan penulis tuliskan dalam skripsi ini berdasarkan pembahasan pokok permasalahan bab – bab sebelumnya antara lain adalah sebagai berikut :

Bagi pegawai pemerintahan yang mengatur undang-undang seharusnya memberikan penjelasan yang jelas apa yang dimaksud dengan merek terkenal karena merek terkenal saat ini belum didefinisikan dengan jelas sehingga menimbulkan kebingungan bagi petugas yang memeriksa merek pada saat pendaftaran apakah merek tersebut merupakan merek terkenal atau tidak, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu cermat dalam

pemeriksaan merek yang akan didaftarkan karena mungkin saja terjadi kelalaian ataupun kesalahan yang tidak disengaja sehingga ada merek yang sama pokoknya sehingga menimbulkan sertifikat ganda dengan dua penamaan yang berbeda, dan dari dirjen hki seharusnya dapat membuat data base yang memudahkan petugas pemeriksaan pada saat ada pendaftaran sehingga tidak terjadi kasus-kasus merek yang sama untuk kedepannya.

Bagi DC Comics pemegang merek yang merupakan pihak luar negeri yang kalah dalam gugatan baik pada saat pengadilan niaga ataupun kasasi di Mahkamah Agung, gugatan yang digunakan sudah benar akan tetapi kurangnya kecermatan pihak penerima kuasa yang menyebabkan ditolaknya gugatan tersebut. Seharusnya pihak penerima kuasa menjalankan gugatan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat kuasa, dan seharusnya penerima kuasa menjelaskan kepada pemberi kuasa hal-hal apa saja yang wajib dipenuhi agar gugatan yang diajukan dapat masuk kedalam pokok perkara. Akan tetapi karena gugatan tersebut belum masuk kedalam pokok perkara sehingga DC Comics berkesempatan untuk mengajukan gugatan baru.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Bustani, Simona dan Theodorus Felix Wangsa. *Perlindungan Pemilik Merek Dagang Eik yang Digunakan di Indonesia Melalui Perjanjian Distributor (Analisis Putusan Nomor 1300K/Pdt.Sus_HKI/2017)*. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 17 No. 2 Tahun 2019.
- Margono, Suyud dan Longginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Merek* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002).
- Pengembangan, Badan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat Cetakan Pertama*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008)
- Sudarsono. *Kamus Hukum Cetakan kelima*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
- Sutendi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.*

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.*