

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SUPERMAN TERHADAP TINDAKAN *DILUTION* DAN *PASSING OFF*

Nuzulia Kumala Sari

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: nuzuliaks@gmail.com

Romatua

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: romatua@gmail.com

Abstrak.

Tahun 2018 DC Comic mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Tergugat yakni PT Marxing Fam Makmur atas permasalahan sengketa kepemilikan merek Superman di Indonesia. DC Comic sebagai pihak yang mengenalkan merek Superman secara global merasa dirugikan akibat adanya produk dengan nama yang sama secara tanpa ijin Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak eksklusif yang dimiliki oleh merek Superman DC, yang dapat mengakibatkan adanya pengaburan dan pengurangan kapasitas terhadap merek Superman DC Comic. Ketika mendaftarkan suatu merek perlu diperhatikan syarat-syarat agar merek tersebut dapat didaftarkan secara sah di dalam daftar umum merek. DC Comic merupakan perusahaan yang berasal dari negara yang mengikuti Perjanjian International mengenai merek dimana yang disepakati bersama mengenai Hak Prioritas dan Ketentuan Merek Terkenal. Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam Perjanjian tersebut tentu harus menghargai Hak-hak yang disepakati dalam Perjanjian tersebut disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan di dalam negeri. Maka diperlukannya penegakan hukum yang tegas dan selaras dengan Perjanjian Internasional tersebut yang sudah diakomodir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Hak Eksklusif, Hak Prioritas, Merek Terkenal.

Abstract.

In 2018 DC Comic filed a lawsuit with the Central Jakarta Commercial Court with the Defendant namely PT Marxing Fam Makmur over the dispute over the ownership of the Superman brand in Indonesia. DC Comic as the party who introduced the Superman brand globally feels disadvantaged due to the existence of a product of the same name without permission. This is a violation of the exclusive rights owned by the Superman DC brand, which can result in blurring

and reduced capacity for the Superman DC Comic brand. When registering a trademark, it is necessary to pay attention to the conditions so that the mark can be legally registered in the general register of marks. DC Comic is a company originating from a country that follows an International Agreement on trademarks which is mutually agreed upon Priority Rights and Provisions on Famous Brands. Indonesia, as a country participating in the Agreement, must of course respect the rights agreed to in the Agreement in accordance with domestic legislation. So the need for strict and consistent law enforcement in accordance with the International Agreement which has been accommodated by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: *Exclusive Rights, Priority Rights, Famous Marks.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan Merek Saat ini sangat berkembang pesat dalam era perekonomian dunia. Merek pada kegunaannya sebagai tanda pembeda saat ini sudah bertambah menjadi suatu daya tarik dan menjadi suatu nilai lebih terhadap penggunaan suatu produk. Merek saat ini dapat menambah nilai terhadap suatu produk. Akibatnya banyak sekali yang melakukan pengimitasian atau pemboncengan terhadap suatu merek, hal ini dapat menyebabkan terjadi kerugian pada merek terkenal tersebut, dikarenakan nilai dari produk terkenal tersebut dapat rusak citranya akibat dari munculnya suatu produk pada kategori lain, yang misalkan buruk sehingga masyarakat yang sudah mengenal terlebih dahulu produk terkenal tersebut mengira bahwa produk tidak sejenis yang merupakan hasil dari produsen produk terkenal tersebut, karena saat ini merek pada perkembangan industri modern ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek (goodwill), lambang kualitas, sarana mutu, dengan jaminan menghasilkan mutu besar.¹ Pada Tahun 2018 DC Comic selaku pihak yang mengenalkan merek Superman secara global menggugat PT Marxing Fam Makmur ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada gugatannya Superman DC Comic meminta agar majelis hakim untuk menyatakan penggugat sebagai pemegang hak eksklusif atas merek superman di Indonesia, menyatakan merek Superman sebagai merek Terkenal, membatalkan merek Superman tergugat dan mendaftarkan merek Superman DC Comic pada kategori tersebut. Merek terkenal merupakan suatu makna dari suatu merek yang secara umum pengetahuan dalam masyarakat dikenal secara luas.² Sebagai pihak yang merasa pemegang atas hak merek Terkenal atas merek Superman tentunya merasa dirugikan dengan adanya Superman wafer yang

¹ Agung Indriyanto, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 133

² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017), h. 239

memiliki kemiripan serupa dengan merek Superman DC Comic secara pada pokoknya, hal ini dapat menyebabkan adanya pengurangan nilai kapasitas terhadap merek Superman sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi merek Superman DC Comic. Pada putusan 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 Mahkamah Agung memenangkan tergugat dalam kasus ini, dalam amar pertimbangannya hakim menyatakan bahwa hakim pada pengadilan tingkat sebelumnya tidak salah menerapkan dikarenakan *Judex Facti* sudah sesuai hakim menganggap bahwa benar gugatan tersebut merupakan gugatan komulasi sehingga gugatan tersebut merupakan gugatan yang kabur dan juga pihak kuasa hukum telah melebihi kewenangan yang diberikan dalam surat kuasanya.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dimana penelitian ini menitikberatkan pada penelitian norma atau kaidah hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diketegahkan.³ Pendekatan konseptual pendekatan yang dilakukan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.

C. PEMBAHASAN

Pada era perkembangan Industri masa kini suatu kreatifitas dituntut untuk memajukan suatu produk barang dan jasa, maka dar itulah hadirilah kekayaan intelektual yang disebut dengan merek. Merek berdasarkan fungsi dan kegunaannya yakni sebagai tanda pembeda antara merek yang satu dengan yang lain baik dalam kategori barang sejenis maupun tidak sejenis, merek digunakan dalam industri perniagaan juga dapat menjadi suatu ciri dan khas atas suatu barang sehingga dapat menimbulkan nilai lebih yang lebih menarik bagi nilai barang tersebut. Maka dengan sendirinya barang tersebut pula dapat bernilai lebih di masyarakat.

1. Ketentuan Pemegang Hak Atas Merek

Hak atas merek merupakan hak yang diperoleh secara eksklusif bagi para pemegang hak merek, hak tersebut merupakan hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), h.35

merek tersebut. Hak merek diperoleh apabila telah didaftarkan.⁴ Didaftarkan yakni sebagaimana memenuhi ketentuan pendaftaran pada pasal 4-8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan absolut dan relatif dalam pendaftaran merek. Salah satu ketentuan syarat relatif yakni persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pada kasus sengketa merek Superman antara DC Comics melawan PT.Marxing Fam Makmur ini PT. Marxing Fam Makmur telah menggunakan merek Superman pada merek wafernya sejak tahun 1993 untuk kelas 30 dan 34 dan Merek Superman wafer mendaftarkan sejak tahun 2006 untuk kategori 28.

Secara bersama-sama kedua merek ini dapat terdaftar dengan kategori yang berbeda di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini menjadi suatu kelalaian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa terdapat dua merek yang pada pokoknya serupa baik secara gambar dan penyebutan dapat terdaftar di daftar merek Nasional sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian akan kepemilikan suatu merek tentu saja dengan ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak memperhatikan pasal 21 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis sehingga dapat terdaftar merek yang pada pokoknya hampir serupa. DC Comic yang secara *de facto* telah menggunakan atau membuat merek Superman sejak 1938 dan mempopulerkannya ke seluruh dunia ini terbukti dari jumlah komik-komik dan majalah yang telah beredar sejak jaman dahulu dengan ini tidak dapat menggunakan hak atas merek tersebut secara eksklusif dikarenakan pendaftaran yang dilakukan oleh PT.Marxing Fam Makmur.

Secara hukum dikarenakan di Indonesia sendiri pendaftaran merek menganut prinsip *first to file system* atau siapa yang mendaftarkan merek terlebih dahulu maka ialah yang berhak secara eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Maka secara *de jure* atau berdasarkan hukum maka PT. Marxing Fam Makmur berhak untuk menggunakan merek Superman untuk kategori barang kelas 30 dan 34 karena, PT. Marxing Fam Makmur mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu, namun secara fakta pun DC Comic merupakan pihak yang menggunakan dan mengenalkan terlebih dahulu merek Superman di negara asalnya maupun secara global dikarenakan terbukti hal yang sudah dibuat oleh DC Comic baik dalam bentuk komik, Film, Lukisan, Gambar dan masih banyak lagi, maka secara fakta DC Comic berhak untuk memegang hak eksklusif atas merek Superman namun untuk mewujudkan hal tersebut dikarenakan DC Comic belum mendaftarkan merek Superman untuk kategori kelas 30 dan 34 maka DC

⁴ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Comic harus membuktikan bahwa merek Superman miliknya merupakan merek terkenal sehingga dapat dilakukan pembatalan atas merek Superman milik PT.Marxing Fam Makmur dengan alasan itikad tidak baik.

2. *Ketentuan Merek Superman Sebagai Merek Terkenal*

Merek terkenal adalah merek yang dikenal luas menurut pengetahuan umum di masyarakat, yang dikenal luas di dalam sektor-sektor yang relevan di masyarakat. Cara membangun reputasi nama tersebut paling efektif dengan melakukan promosi. Reputasi tidak hanya diperoleh semata-mata dari pendaftaran melainkan dapat diperoleh dari penggunaan secara aktual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasaran. Ketentuan merek terkenal juga sudah diatur pada *Paris Convention Article 6 bis 1* yang menjelaskan bahwa merek terkenal memiliki hak di daftarkan di Negara manapun anggota perjanjian ini, dan diperlakukan sama dengan warga negara yang lain di negara tersebut. Setiap negara anggota perjanjian berhak untuk menolak atau membatalkan suatu pendaftaran merek apabila terjadi suatu pendaftaran merek yang serupa dengan merek terkenal sehingga dapat menimbulkan kebingungan dengan adanya merek tersebut. Peniruan terhadap suatu merek dapat dikatakan sebagai itikad tidak baik dimana adanya suatu niat buruk untuk meniru merek tersebut tanpa ijin dari pembuat merek tersebut sebelumnya.

Secara spesifik ketentuan mengenai kriteria merek Terkenal diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek di Pasal 18, dapat dikatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi pengetahuan umum masyarakat akan merek tersebut, pengetahuan ini berlaku untuk para konsumen atau masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kegiatan produksi, promosi maupun sebagai pengguna dan pembeli dari produk tersebut. Dalam pengakuan atau penentuan kriteria dari merek tersebut dilakukan dengan memenuhi ketentuan dari Pasal 18 ayat 3 dimana pada pokoknya hal yang harus dipenuhi agar merek tersebut memenuhi kriteria merek terkenal yakni tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan, pangsa pasar yang dikuasai merek tersebut, jangkauan daerah penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek, intensitas dan promosi merek, permohonan dan pendaftaran merek di negara lain, tingkat keberhasilan penegakan hukum mengenai merek tersebut, nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang/jasa yang dilindungi merek tersebut. Apabila setiap kriteria dari yang sudah diatur dalam peraturan tersebut sudah terpenuhi maka, merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal menurut Hukum Indonesia.

Diuraikan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 3 dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan merek Superman DC Comic sebagai merek terkenal maka yang

pertama mengenai tingkat pengetahuan dan pengakuan di masyarakat, masyarakat Indonesia jelas sekali mengetahui bahwa karakter Superman ini berasal dari sebuah karakter komik dan film, lalu mengenai volume penjualan yang diperoleh dari keuntungan penjualan barang atau jasa tersebut terakhir memperoleh pendapatan kotor di seluruh dunia sebesar 873 juta dollar hal ini membuktikan bahwa hingga kini Superman masih memberikan keuntungan bagi DC Comic dalam penayangan filmnya dalam jasa dunia hiburan di seluruh dunia, selanjutnya pangsa pasar merek superman sudah menguasai pangsa pasar komik sejak tahun 1940an di Amerika dan hingga saat ini menyebar penjualan komik dan merchandise Superman di seluruh dunia. Jangkauan daerah dan waktu penggunaan merek Superman sendiri untuk DC Comic telah digunakan di hampir seluruh dunia dari penyebaran film dan komik, termasuk di Indonesia sendiri yang tidak pernah melewatkan penayangan film Superman dari DC Comic di bioskop-bioskop Indonesia. Dari jangka waktu penggunaan pun merek Superman hingga saat ini masih digunakan oleh DC Comic di seluruh dunia untuk film dengan karakter tersebut. Intensitas dan promosi yang dilakukan oleh DC Comic telah lebih dari Jutaan dollar, Komik Superman milik DC sendiri pertama kali dikenalkan pada tahun 1938 di Amerika Serikat melalui action komik reputasi dari Superman milik DC Comic sendiri sudah dikenal oleh masyarakat secara umum terutama melalui penjualan komik dan penayangan filmnya di seluruh dunia.

3. Pemboncengan Terhadap Penggunaan Merek Terkenal (*Passing Off*)

Terkenalnya suatu produk tentu memberikan suatu celah dan jalan pintas bagi pihak yang berniat tidak baik, untuk mengambil keuntungan dengan penggunaan nama produk yang serupa atau mirip terhadap suatu produk yang dimilikinya. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar etika dalam berbisnis, norma kesusilaan dan perbuatan yang tidak menghargai hak eksklusif terhadap merek. Pemboncengan nama atau dikenal dengan istilah *Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara, baik dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun norma hukum. Tindakan ini terjadi dengan cara meniru atau memirip-miripkan pada kepunyaan pihak lain yang telah mempunyai reputasi baik.⁵ Pemboncengan ini terjadi ketika ada pihak yang ingin memanfaatkan suatu keterkenalan dari suatu merek atau nama yang sudah terkenal milik pihak lain agar mengambil nilai ekonomi terhadap penjualan barangnya agar dapat lebih menarik dengan menggunakan merek atau nama yang sudah jelas besar reputasinya dan dikenal luas di masyarakat. Namun perbuatan ini tentu menimbulkan akibat yang

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah , *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti,2014),h.279

merugikan terhadap pemilik merek yang sesungguhnya dikarenakan konsumen bisa saja terkecoh apabila membeli produk dalam barang/jasa yang serupa atau tidak serupa, akibat dari kerugian yang dirasakan konsumen tadi bisa saja konsumen meminta klaim kepada pihak pemegang merek karena merasa dirugikan.

Adanya pemboncengan suatu nama membuat pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan akibat adanya kerugian yang muncul dari adanya tindakan *passing off* ini. Pemboncengan terhadap merek terjadi didalam kasus merek Superman milik PT.Marxing Fam Makmur selaku pemilik merek dagang Superman, secara jelas telah membongceng merek dari karakter komik dan superhero milik DC Comic Superman dimana karakter tersebut merupakan karakter Pahlawan Lelaki dengan kekuatan Super yang memiliki badan kekar dengan menggunakan pakaian berwarna biru dan berjubah merah. Karakter tersebut mirip pada pokoknya dengan gambar yang berada pada wafer superman tidak ada perbedaan yang mendasar pada gambar dan logo dalam gambar pahlawan di wafer superman dengan karakter Superman milik DC Comic. Secara penyebutan nama Superman pun keduanya tidak ada perbedaan keduanya diucapkan dengan lafal dan intonasi yang sama. Bentuk gambar, logo dan nama merek superman wafer dan superman milik DC Comic tidak ada perbedaan yang mendasar dan dapat dikatakan terjadi persamaan persis pada pokoknya fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Superman wafer telah melakukan pemboncengan terhadap karakter Superman DC Comic.

4. Pelemahan Kapasitas Terhadap Penggunaan Merek Terkenal (DILUSI)

Pelemahan kapasitas atau dikenal dengan *Dilution* pada merek di artikan sebagai pelemahan pada merek dengan kategori terkenal "*famous*" untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan jasa terkait dari ada atau tidaknya kompetisi antara pemilik merek terkenal dari pihak lain atau kesamaan membingungkan. Hal ini secara khusus muncul sebagai pemudaran atau perusakan merek terkenal dengan kategori *famous*.⁶ *Dilution* merupakan suatu pelemahan terhadap kapasitas dari suatu merek terkenal sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena adanya kesamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Pada kasus *dilution* ada ketentuan yang harus terbukti untuk dikatakan termasuk pada *dilution* :

1. Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi;
2. Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis;
3. Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran dan pengaburan secara

⁶ Rahmi Jened, *Ibid*, h.244

tanpa hak.

Ketentuan ini menjadi syarat untuk suatu merek dapat dikatakan telah melakukan pelemahan kapasitas terhadap suatu merek terkenal. Pelemahan kapasitas dalam penggunaan suatu merek atau *dilution* memiliki dua tipe yakni tipe Pengaburan dan tipe Pengerusakan.

Dilution tipe Pengaburan merupakan penggunaan suatu merek terkenal merupakan suatu tindakan melemahkan kapasitas suatu merek terkenal melalui identifikasinya untuk produk yang tidak sejenis, walaupun merek ini tidak menimbulkan kebingungan yang terjadi antara konsumen kedua produk tersebut, namun hal ini mengurangi kualitas pembeda antara merek yang bersangkutan.

Dilution tipe pengerusakan merupakan pengerusakan terhadap merek terkenal, akibat adanya kesamaan ini secara tanpa hak oleh tergugat yang mengakibatkan pemudaran, penurunan atau penipisan kualitas pembeda suatu merek, perusakan terjadi apabila merek ini digunakan pada tempat yang tidak sesuai atau melalui produk atau jasa dengan kualitas yang rendah.⁷

Kasus sengketa merek Superman antara DC Comic dengan PT.Marxing Fam Makmur juga memiliki keterkaitan dengan konsep teori *dilution* akibat dari penggunaan merek Superman wafer bagi DC Comic selaku pembuat karakter Superman menimbulkan kerugian dikarenakan adanya suatu bentuk pelemahan kapasitas terhadap merek yang mereka miliki. Bila melihat ketentuan yang harus ditunjukkan apabila suatu merek memenuhi suatu tindakan *dilution* maka dapat diuraikan dengan sebagai berikut:

1. Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi;

Merek Superman milik DC Comic telah ada sejak tahun 1938 dimana pertama kali karakter tersebut dikenalkan ke publik, sejak saat itu berlanjut dengan bermunculan komik Superman dan dan film hingga saat ini sudah memiliki total 8 Film Superman dengan pendapatan penghasilan per-Film di seluruh dunia bisa menghasilkan diatas puluhan juta dollar, hal ini menjadi bukti bahwa karakter Superman memiliki Reputasi dan nilai jual yang tinggi.

2. Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis;

Merek Superman milik DC Comic dengan Merek Superman milik PT.Marxing Fam Makmur memiliki persamaan pada pokoknya dari segala aspek, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua merek ini dari segi warna dasar, warna pelengkap, logo, karakter pria dengan badan tegap, pakaian karakter tersebut yang serupa, pelafalan nama “Superman” yang tidak ada perbedaan.

3. Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara

⁷ *Ibid*

tanpa hak.

Penggunaan merek Superman oleh PT.Marxing Fam Makmur untuk produk wafer Superman bisa dikatakan mengakibatkan pengaburan secara tanpa hak terhadap penggunaan merek Superman dikarenakan merek Superman yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik sebagai komik dan film dapat dikaburkan dengan adanya suatu produk tidak sejenis dengan merek yang sama.

Dilution terhadap penggunaan merek Superman yang dilakukan oleh PT.Marxing Fam Makmur lebih tepat masuk kepada dilution tipe pengaburan dimana terjadi persamaan pada pokoknya dengan merek Superman milik DC Comic pada kategori produk tidak sejenis, lebih dapat dikatakan pengaburan karena penggunaan merek Superman oleh PT.Marxing Fam Makmur untuk produk wafernya hanya mengakibatkan kemungkinan penurunan kualitas dari merek Superman milik DC Comic dan mungkin mengakibatkan kesesatan pemahaman di masyarakat secara umum. Akibat dari adanya penggunaan merek terkenal oleh penggunaan merek lain tentu mengakibatkan suatu ketidakjelasan pemegang hak atas merek tersebut di Indonesia. Dalam daftar umum merek terdapat dua kepemilikan merek Superman atas nama yang berbeda dan keduanya terdaftar secara sah dikategori yang berbeda akibatnya terdapat suatu ketidakpastian hukum akibat adanya dua kepemilikan merek dengan nama yang sama. Hal ini tentu merugikan merek Superman DC yang terlebih dahulu mengenalkan merek Superman, selayaknya apabila merek Superman wafer ingin menggunakan nama, gambar atau logo Superman di produknya maka diperlukan suatu lisensi dari Superman DC Comic sebagai suatu tindakan penghargaan atas hak eksklusif yang dimiliki oleh DC Comic.

Pemohonan upaya kasasi merupakan salah satu bentuk upaya keberatan dalam sistem peradilan di Indonesia, upaya ini dilakukan apabila ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan pada tingkat yang sebelumnya. Kasasi berasal dari kata "*casser*" yang berarti membatalkan.⁸ Pemohonan pada tingkat kasasi memeriksa mengenai penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan pada tingkat yang sebelumnya. Pemeriksaan pada tingkat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada tingkat ini Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pada tingkat sebelumnya karena adanya kewenangan yang melebihi batas, kesalahan penerapan hukum yang berlaku, kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan.⁹

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di jelaskan diatas , maka

⁸ Neng Yani Nur Hayati, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 175

⁹ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 95

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, *pertama*, Merek dagang Superman memenuhi ketentuan sebagai pemegang atas hak Merek Terkenal untuk merek Superman DC Comic dilihat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1, 2 dan 3. Sebagian besar ketentuan ini dapat dipenuhi secara kuat dan meyakinkan sehingga Merek Superman DC Comic layak diakui sebagai Merek Terkenal. *Kedua*, akibat hukum peniruan merek terkenal bagi penggunaan merek tersebut yakni, adanya pemboncengan dan pengurangan nilai kapasitas (*dilution*) terhadap Merek Terkenal sehingga menimbulkan kerugian bagi merek Superman DC Comic. Tindakan tersebut mengakibatkan dilanggarnya Hak eksklusif yang dimiliki oleh DC Comic sebagai pemegang merek terkenal. Lalu terdapat dua merek Superman yang terdaftar secara bersama di dalam Daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal ini membuat timbulnya ketidakpastian hukum akibat adanya satu merek dengan 2 kepemilikan yang berbeda di kategori yang berbeda, yang dimana sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Ketiga*, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam memutuskan sengketa Merek Superman antara DC Comic dan PT.Marxing Fam Makmur Tidak Tepat. Hakim pada pertimbangannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dimana majelis mengabaikan Pasal 9 mengenai hak prioritas dan juga Pasal 21 ayat 1 dan 2 mengenai persamaan dengan merek terkenal, hakim tidak memperhatikan bahwasannya DC Comic merupakan salah satu merek terkenal yang berasal dari anggota Paris Convention dimana Indonesia juga turut serta meratifikasi perjanjian tersebut, dan juga hakim tidak memperhatikan adanya peniruaan persamaan pada pokoknya yang dilakukan Superman wafer dengan suatu iktikad tidak baik.

Saran dari penulis yaitu Pemerintah untuk lebih memperhatikan ketentuan Pendaftaran merek secara lebih teliti sehingga tidak terjadi Pendaftaran atas suatu Merek Terkenal dari negara lain yang ditiru oleh produk lokal sebagai bentuk turut serta Negara dalam Perjanjian International tentang merek, Kemudian masyarakat seharusnya membuat suatu Merek dengan menunjukkan keorisinalitas atas mereknya sehingga memiliki suatu ciri dan khas kebaruan tanpa membonceng suatu merek dan produk luar, Serta bagi Pemilik Merek Superman DC Comic agar melalui kuasa hukumnya mengajukan terlebih dahulu penetapan sementara sebagai pemegang Merek Terkenal atas Merek Superman ke Pengadilan Niaga sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh atas hak eksklusif nya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

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

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) Jakarta
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Jurnal

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

- Maria Alfons. 2017. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia.14(3):357-368.
- R.Murjiyanto. 2017. *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*.Jurnal Hukum.24(1):52-72.
- Ridwan Khairandy. 1999. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal*. Jurnal Hukum. 12(6): 68-79.

Internet

- Alabn. 2015. *Komik Film Superman*. <https://www.alabn.com/komik-film-superman/> diakses 01 Oktober 2019 pukul 13.45 WIB
- Tri Wahyudi. 2019. *Daftar Film DCEU Dengan Pendapatan Tertinggi di Seluruh Dunia*. <https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/daftar-film-dceu-dengan-pendapatan-tertinggi-di-seluruh-dunia/> diakses 28 Februari 2020 pukul 10.00 WIB
- Syafina, Syafina, Chadiza,Dea. 2010. *Sengketa Merek Superman di Indonesia*. <https://tirto.id/sengketa-merek-superman-di-indonesia-mengapa-dc-comics-kalah-d9qZ> diakses 03 Oktober pukul 22.45 WIB