

## ABSTRAK

Patrick Sebastian Gunawan (01656200010)

### **URGENSI PENGGUNAAN PERJANJIAN LISENSI DALAM BENTUK AKTA AUTENTIK DALAM KASUS MEREK “SUPERMAN” ANTARA DC COMICS DENGAN PT MARXING FAM MAKMUR**

(xiv + 201 halaman: 2 gambar)

Kata Kunci: Merek, Perjanjian Lisensi, Merek Terkenal, Persamaan, Akta Autentik

Merek telah tumbuh menjadi aset berharga dalam industri modern. Pertumbuhan merek juga mendorong pemerintah di dunia untuk menyediakan aspek hukum dari merek itu sendiri. Di Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan merek dengan merumuskan undang-undang merek berdasarkan Konvensi Paris dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengacu pada kasus pendaftaran merek “SUPERMAN” milik DC Comics oleh PT Marxing Fam Makmur yang dilakukan secara melawan hukum di Indonesia. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Niaga memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek “SUPERMAN” oleh PT Marxing Fam Makmur dan menyatakan merek “SUPERMAN” sebagai merek terkenal dan DC Comics menjadi satu-satunya pemilik yang dapat menggunakan merek tersebut di Indonesia. . Penelitian ini akan mengkaji urgensi penggunaan perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta otentik jika dilaksanakan dalam kasus ini. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta otentik dapat menjadi tindakan pencegahan terhadap pendaftaran merek secara tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang didasarkan pada pendekatan kasus yang mengacu pada kasus merek “SUPERMAN” dan pendekatan undang-undang yang mengacu pada undang-undang merek dan peraturan terkait di Indonesia. Dengan menganalisis kasus tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendaftaran merek “SUPERMAN” oleh PT Marxing Fam Makmur dianggap ilegal karena memiliki kesamaan dengan merek dagang “SUPERMAN” DC Comis dan pendaftaran dianggap berdasarkan itikad tidak baik. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta otentik dapat menjadi tindakan pencegahan pendaftaran merek secara tidak sah. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk memahami pemeriksaan dalam proses pendaftaran merek, mengembangkan aturan pelaksanaan perlindungan merek terkenal, dan mensosialisasikan pentingnya perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta otentik kepada masyarakat.

Referensi: 125 (1902-2022)

## ABSTRACT

Patrick Sebastian Gunawan (01656200010)

### **THE URGENCY OF THE USAGE OF A LICENSE AGREEMENT IN THE FORM OF AUTHENTIC DEED IN THE CASE OF “SUPERMAN” TRADEMARK BETWEEN DC COMICS AND PT MARXING FAM MAKMUR**

(xiv + 201 pages: 2 pictures)

Keywords: Trademark, License Agreement, Well-Known Marks, Similarity, Authentic Deed

Trademark has grown into a valuable asset in the modern industry. The growth of trademark also lead government in the world to provide the legal aspects of the trademark itself. In Indonesia, Indonesian government provide the protection of trademarks by formulating the trademark law based on Paris Convention in Law Number 20 Year 2016 About Trademarks and Geographical Indications. The research conducted in this thesis refers to the case of the registration of “SUPERMAN” trademark owned by DC Comics by PT Marxing Fam Makmur which was carried out against the law in Indonesia. In that case, the Commercial Court decided to cancel the registration of the “SUPERMAN” trademark by PT Marxing Fam Makmur and declared the “SUPERMAN” trademark as a well-known mark and DC Comics became the only owner who could use that trademark in Indonesia. This research will examine the urgency of the usage of a trademark license agreement in the form of an authentic deed if it is implemented in this case. This research was also conducted to determine whether the use of a trademark license agreement in the form of an authentic deed can be a preventive measure for illegal trademark registration. This research uses qualitative data analysis method that based on case approach which refers to “SUPERMAN” trademark case and statute approach which refers to trademark law and the related regulations in Indonesia. By analyzing the case, this research concludes that the registration of “SUPERMAN” trademark by PT Marxing Fam Makmur considered illegal it has the similarity as DC Comis’ “SUPERMAN” trademark and the registration considered was based on bad faith. This research also found that the use of a trademark license agreement in the form of an authentic deed can be a preventive measure for illegal trademark registration. This research suggest the Indonesian government to comprehend the examination in the trademark registration process, develop implementing rules of the protection of well-known marks, and socializing the importance of a trademark license agreement in the form of an authentic deed to the public.

References: 125 (1902-2022)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan dikarenakan melalui berkat, rahmat, penyertaan, serta kehendak-Nya yang melimpah, tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“URGENSI PENGGUNAAN PERJANJIAN LISENSI DALAM BENTUK AKTA AUTENTIK DALAM KASUS MEREK “SUPERMAN” ANTARA DC COMICS DENGAN PT MARXING FAM MAKMUR”**. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam proses penyusunan tesis ini, banyak pihak yang mendoakan, memberikan dukungan moral maupun material, dan membantu perumusan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini. Oleh karena itu, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada berbagai pihak, yaitu:

- 1) Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 2) Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
- 3) Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini.
- 4) Seluruh Dosen dan tenaga pengajar yang telah mengampu berbagai mata kuliah dan membimbing penulis selama menempuh studi di Universitas Pelita Harapan.

- 5) Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam berbagai keperluan administratif.
- 6) Donny Sheyoputra dan Veronika Sri Hartati selaku narasumber yang menunjang penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.
- 7) Kedua orang tua dan kedua adik yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis secara moral maupun materiil dari awal studi sampai terselesaikannya penelitian dalam tesis ini.
- 8) Lizzet Calista yang senantiasa memberikan dukungan moral, menghibur, memberikan semangat, serta meluangkan waktu selama penulis menempuh studi di Universitas Pelita Harapan terkhusus pada saat proses penelitian dalam tesis ini.
- 9) Sahabat dan rekan seperjuangan penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan penghiburan dalam studi di Universitas Pelita Harapan terkhusus dalam penulisan tesis ini dari awal hingga terselesaikan: Hensel Natanael Iman, Jason Chanalig, Josua Kristian Wijaya, dan Pascal Djordy.
- 10) Teman-teman yang berjuang bersama dalam bimbingan tesis ini hingga tesis ini terselesaikan: Jason Chanalig, Sania Stefany, dan Yoan Tanama.
- 11) Sania Stefany selaku rekan penulisan jurnal ilmiah yang merupakan bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.
- 12) Saudara-saudara Kingsman yang senantiasa menghibur di kala menghadapi lelah dan perjuangan penulisan tesis ini: Jonathan

Lesmana, Rama Tanida Putra, Christian Harsono, Nathaniel Edbert, Joshua Dicky, dan Alexander William.

- 13) Seluruh teman-teman kelas M.Kn. B Batch 15 yang telah mendukung dan berjuang bersama dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Pelita Harapan, terkhusus: Annisya Nilasari, Cindy Bratanata, Febyanti Putri, Irwandy Jahja, Karen Kuntoro, dan Michelle Starla Ongko.
- 14) Teman-teman seperjuangan Batch 15 Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
- 15) Ci Akhim selaku pemilik kedai bakmi bangka di Kota Tangerang yang menyediakan tempat untuk penulis bertukar pikiran dengan rekan-rekan seperjuangan dalam penulisan tesis ini.
- 16) Day dan Lexi yang menghibur penulis dalam penulisan tesis ini.
- 17) Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis sungguh menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan hati yang terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna membangun penellitian dalam tesis ini untuk lebih baik lagi. Dengan ini penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Jakarta, Juni 2022

Patrick Sebastian Gunawan

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR ..... ii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ..... iii

PERSTUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... x

DAFTAR GAMBAR ..... xiv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Rumusan Masalah ..... 26

1.3. Tujuan Penelitian ..... 26

1.4. Manfaat Penelitian ..... 27

1.5. Sistematika Penelitian ..... 28

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Perjanjian ..... 31

2.1.2. Teori Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) . 58

2.2.	Landasan Konseptual .....	81
------	---------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1.	Pengertian Metode Penelitian .....	87
3.2.	Jenis Penelitian .....	89
3.3.	Jenis Data .....	90
3.4.	Teknik/Metode Pengumpulan Data .....	93
3.5.	Jenis Pendekatan .....	94
3.6.	Metode Analisis Data .....	96

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

4.1.	Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Perjanjian Lisensi Merek dalam Bentuk Akta Autentik di Indonesia	
4.1.1.	Pengaturan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual .....	98
4.1.2.	Pengaturan Perjanjian Lisensi Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ...	104
4.1.2.1.	Konsepsi Perjanjian: Dasar Hukum dan Persyaratan .....	104
4.1.2.2.	Perjanjian Lisensi Merek .....	111
4.1.3.	Pengaturan Perjanjian Lisensi Merek dalam Bentuk Akta Autentik .....	123
4.1.3.1.	Bentuk Akta Autentik .....	123

4.1.3.2.	Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik .	127
4.1.4.	Pengaturan Perjanjian Lisensi Merek dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual .....	131
4.1.5.	Pendapat atau Pandangan Ahli .....	137
4.1.6.	Temuan Hasil Penelitian .....	142
4.2.	Implementasi Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Bentuk Akta Autentik di Indonesia	
4.2.1.	Kasus Posisi Antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur Terkait Merek “SUPERMAN” .....	145
4.2.2.	Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan .....	149
4.2.3.	Urgensi Penggunaan Perjanjian Lisensi Merek dalam Bentuk Akta Autentik dalam Kasus Merek “SUPERMAN” Antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur .....	153
4.2.3.1.	Analisa Pembatalan Merek “SUPERMAN” .....	153
4.2.3.2.	Perjanjian Lisensi Merek dalam Bentuk Akta Autentik Sebagai Upaya Preventif Pendaftaran Merek Secara Melawan Hukum .....	163



4.2.3.3. Urgensi Perjanjian Lisensi Merek Dalam Bentuk Akta Autentik Dalam Kasus “SUPERMAN” Antara DC Comics Dengan PT Marxing Fam Makmur .....	171
4.2.4. Pendapat atau Pandangan Ahli .....	178
4.2.5. Temuan Hasil Penelitian .....	184
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	189
5.2. Saran .....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	194



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1. Perbandingan Merek “SUPERMAN” Milik DC Comics Dengan  
PT Marxing Fam Makmur ..... 147
- Gambar 4.2. Wafer Superman Milik PT Marxing Fam Makmur ..... 148

