

**Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek Terdahulu
(First To File) Oleh Pihak Lain Secara Iktikad Tidak Baik
(Studi Kasus Karakter Superman Dalam Putusan Pengadilan Niaga Pusat Nomor Putusan
Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)**

Robby Ahfar
Fakultas Hukum UISU Medan
robby.ahfar97@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap pemegang merek pada dasarnya timbul setelah merek didaftarkan (*First To File*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. *Superman* sebagai salah satu merek terkenal yang popularitasnya menembus batas nasional menariknya di Indonesia belum pernah didaftarkan oleh *DC Comic* selaku pemegang merek *Superman*. Merek *Superman* di Indonesia justru didaftarkan oleh produsen makanan dan digunakan sebagai merek usaha. Peristiwa ini kemudian menjadi sengketa hingga ketahap pengadilan pada nomor register perkara 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst dengan para pihaknya antara lain *DC Comic* sebagai Penggugat dan PT. Marxing Fam Makmur sebagai Tergugat. Pengaturan pendaftaran merek terkenal di Indonesia pada dasarnya tidak dibedakan dengan pendaftaran merek biasa. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang didaftarkan secara iktikad tidak baik adalah dengan menolak atau membatalkan pendaftaran merek. Isi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur iktikad tidak baik terhadap pendaftaran merek terkenal pada karakter "*Superman*" adalah popularitas *Superman* yang menembus batas nasional dan dibuktikan dengan banyaknya pendaftaran karakter *Superman* diberbagai negara mengindikasikan bahwa *Superman* merupakan merek terkenal, sehingga perbuatan PT. Marxing Fam Makmur untuk mendaftarkan *Superman* sebagai merek usahanya adalah perbuatan yang tidak jujur dan tidak beriktikad baik.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, pendaftaran merek terkenal, iktikad tidak baik

Abstract

Protection for brand owners basically arises after the brand is registered (First to File) in accordance with the existing laws and regulations in Indonesia. Superman as one of the famous brands whose popularity penetrates the national boundaries interestingly in Indonesia has never been registered by DC Comic as the holder of the Superman brand. The Superman brand in Indonesia is actually registered by food manufacturers and used as a business brand. This event then became a dispute until the court stage on case register number 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst with the parties including DC Comic as the Plaintiff and PT. Marxing Fam Makmur as the Defendant. The arrangement of well-known brand registration in Indonesia is basically no different from ordinary brand registration. Legal protection against well-known brands registered in bad faith is to reject or cancel the brand registration. The content of the judge's legal consideration in determining the element of bad faith against the registration of the well-known brand on the character "Superman" is the popularity of Superman that penetrates national boundaries and is proven by the large number of registrations of the Superman character in various countries indicating that Superman is a well-known brand, so the actions of PT. Marxing Fam Makmur to registering Superman as his business brand is an act of dishonesty and not in good faith.

Keywords: Legal protection, well-known brand registration, bad faith

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HKI"), merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. HKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak

kepada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual, serta memberikan hak tersebut kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan

sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya. Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and Counterfeit Good* atau (Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian dengan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut TRIPs).¹

Hasil karya intelektual sebagaimana yang disebutkan diatas satu diantaranya dapat berwujud merek. Merek apabila dicermati dalam regulasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka memiliki ketentuannya tersendiri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek).

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf.² Merek apabila diambil pengertian berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Merek disebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.³

Merek sebagai isu internasional berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum.⁴

Satu contoh kasus pelanggaran merek yang cukup menjadi perhatian dan menarik untuk dicermati adalah kasus pelanggaran merek karakter *Superman* dengan para pihaknya yaitu *DC Comic* sebagai penggugat melawan PT. Marxing Fam Makmur sebagai

¹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 205

² Zaenal Arifin, Muhamamad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum Vol 5, 1 April 2020, h.49

³ Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, h 177

⁴ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, h 5

Tergugat. Kronologi sengketa Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang mengadili kasus pelanggaran merek tersebut dapat dicermati melalui uraian berikut :

DC Comic sebagai Penggugat merupakan penerbit komik terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di dunia yang sudah berkecimpung di bidang perkomikan sejak tahun 1934 dan hingga saat ini telah menerbitkan puluhan ribu buku komik bergenre superhero yang telah dikenal tidak hanya di negara asalnya Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Penggugat telah memiliki banyak tokoh-tokoh superhero dalam komik terbitannya yang telah dikenal masyarakat, antara lain *Superman*, *Batman*, *Wonder Woman*, *Joker*, *Catwomen* dan lain sebagainya. Bahwa *Superman* merupakan salah satu karakter superhero yang diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster dan pertama kali diterbitkan Penggugat pada bulan April 1938. Hingga saat ini, *Superman* merupakan komik bergenre Superhero yang memiliki tingkat penjualan tertinggi dunia, tepatnya penjualan komik *Superman* telah menembus angka lebih dari 600 Juta kopi di seluruh dunia.

Pendaftaran merek-merek *Superman* milik Penggugat di berbagai Negara di dunia, maka merek *Superman* telah menembus batas-batas nasional dan bersifat global, serta akan selalu diasosiasikan dengan Penggugat. Fakta ini juga dapat menyimpulkan bahwa merek *Superman* milik Penggugat merupakan merek terkenal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28

November 1995 yang menyatakan sebagai berikut: "Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara".

Merek *Superman* menariknya, walaupun telah terdaftar di berbagai negara namun belum pernah didaftarkan di Indonesia secara khusus. Hal tersebut yang memicu konflik dimana merek *Superman* tidak didaftarkan oleh Penggugat melainkan oleh Tergugat pada tahun 2013 yang pada dasarnya bukan pihak yang menciptakan merek *Superman* tersebut.

Pendaftaran merek *Superman* oleh Tergugat setelah 25 tahun kedepan kemudian diperpanjang pada tahun 2013. Merek terdaftar "*Superman*" pada akhirnya dinyatakan oleh pengadilan niaga sebagai milik Penggugat dengan salah satu indikatornya sebagai merek terkenal (*well-known mark*). Pengadilan niaga kemudian menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas merek "*Superman*" di Indonesia, menyatakan merek terdaftar "*Superman*" Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek terdaftar "*SUPERMAN*" Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur iktikad tidak baik, menyatakan batal pendaftaran merek "*Superman*" Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan pendaftaran merek "*Superman*" Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pendaftaran merek terkenal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain secara iktikad tidak baik di Indonesia?
3. Bagaimana isi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur iktikad tidak baik terhadap pendaftaran merek terkenal pada karakter "Superman" dalam Putusan Pengadilan Niaga Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst?

C. Metode Penelitian

1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum merek terkenal terhadap pendaftaran merek terlebih dahulu (*first to file*) oleh pihak lain secara iktikad tidak baik sebagaimana kasus karakter "Superman" dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵

Gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana yang dimaksud diatas adalah gambaran mengenai perlindungan hukum merek terkenal terhadap pendaftaran lebih dahulu secara iktikad tidak baik. Gambaran terhadap objek yang diteliti tersebut nantiinya akan dikorelasikan dengan regulasi yang mengatur perihal perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal.

3. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan masalah yuridis normatif. "Metode yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini".⁶

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan, terutama perundang-undangan merek di Indonesia dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h.29

⁶ *Ibid.*, h. 35

objek yang akan diteliti dalam penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa hasil wawancara dari narasumber ahli pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, *literature* atau buku-buku hukum yang relevan untuk penelitian ini.

Bahan Hukum Tertier, yaitu pemberian informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan penelusuran internet.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan nasional yang pertama kali mengatur mengenai hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU No.6 Tahun 1982), dan terakhir kali diganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Hak Cipta merupakan suatu hak yang timbul secara otomatis setelah adanya kreativitas atau karya cipta secara nyata yang tanpa mengurangi batasan-batasan menurut undang-undang yang berlaku.

Penjelasan dalam UU Hak Cipta disebutkan bahwa “perlindungan hak cipta tidak hanya dalam bidang ide atau pendapat para ahli, di dalam hasil karya cipta harus memiliki ciri khusus sehingga dapat dikatakan sebagai orisinalitas yang dapat diakui sebagai karya cipta yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar”.

Pasal 1 Ayat (1) UU Merek disebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek sebagaimana yang telah disebutkan pada bahasan diatas merupakan bagian salah satu dari kekayaan intelektual yang dibuat dan dimiliki oleh pencipta. Merek pada dasarnya memiliki nilai komersil atau nilai ekonomis dalam dunia bisnis sehingga merek perlu dilindungi agar pencipta merek dapat merasa aman dan menikmati nilai ekonomis atas merek ciptaannya.

Mekanisme perlindungan terhadap merek pada dasarnya dilakukan dengan melakukan pendaftaran terhadap merek kepada direktorat jenderal kekayaan intelektual. Merek oleh karenanya harus didaftarkan oleh pencipta merek agar merek tersebut mendapat perlindungan dari gangguan pihak lain yang berpotensi mengklaim atau mengakui merek hasil ciptaan orang lain sebagai miliknya. Pendaftaran merek adalah upaya untuk tunduk terhadap peraturan hukum dalam bidang HAKI guna memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang atau pencipta merek.

Pasal 3 UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Berdasarkan pernyataan tersebut suatu merek akan mendapatkan perlindungan dan pemilik merek mendapat hak eksklusif suatu merek apabila telah

melalui serangkaian proses pendaftaran yaitu permohonan pendaftaran, pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta telah mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat sehingga terdaftarnya merek barulah merek tersebut mendapatkan perlindungan penuh sesuai dengan UU Merek.

Merek apabila pengetahuan masyarakat terhadapnya melewati batas-batas nasional, maka merek tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.

Insan Budi berpendapat bahwa penentuan kriteria dari ciri-ciri merek terkenal didasarkan pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Jika kemampuan perdagangan dan industri dan industri negara itu kuat, maka kriteria dan ciri-cirinya dipilih yang akan menguntungkan negara tersebut.⁷ Ridwan Khairandy lebih lanjut berpendapat bahwa kriteria dan ciri-ciri yang dipakai selama ini adalah berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termashur (*famous marks*).⁸

Merek terkenal merupakan merek yang diketahui secara luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat, dalam hal ini promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi suatu merek.⁹ Kriteria merek terkenal apabila merujuk

sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 21 Huruf (b) UU Merek disebutkan beberapa kriteria merek terkenal yaitu : pertama, pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; kedua, reputasi merek tersebut yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran; ketiga, investasi di beberapa negara di dunia disertai bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara; keempat survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenalnya merek tersebut atau tidak.

Kriteria merek juga diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Permenhumham Tentang Pendaftaran Merek yaitu penentuan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Pasal 18 Ayat (2) Permenkumham Tentang Pendaftaran Merek lebih lanjut disebutkan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.

Merek terkenal selain didapati dalam UU Merek dan Permenhumham Tentang Pendaftaran Merek, terdapat pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

⁷ Insan Budi Maulana, *Pelanggi Haki dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000, h 43.

⁸ Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII

bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, h 93.

⁹ Jened, Rahmi. *Hukum Merek dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, :Kencana, Jakarta ,2015, h. 241

1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 yang menyatakan bahwa : “pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”. Artinya, pembuktian bahwa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, maka merek tersebut harus dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek di berbagai negara.

Praktik kegiatan perdagangan, pelaku usaha tidak jarang berperilaku beriktikad tidak baik salah satunya dengan melakukan pemboncengan reputasi merek terkenal (*well known mark*) untuk memperdagangkan produknya yang sebenarnya bukan bagian dari merek terkenal tersebut. Hal tersebut dilakukan guna meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengeluarkan usaha yang besar karena tidak perlu membangun reputasi suatu merek baru. Kegiatan pemboncengan reputasi suatu merek disebut sebagai *passing off*. *Passing off* merupakan pranata yang sering ditemui di sistem *common law* sebagai tindakan pemboncengan reputasi suatu merek untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut.¹⁰

Passing off selain dapat disebut pelanggaran merek tetapi juga dapat dikenakan gugatan atas persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dikarenakan

pemboncengan reputasi atas suatu merek terkenal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang belum memiliki reputasi sebesar merek terkenal berusaha meraih keuntungan dari pemanfaatan reputasi tersebut sehingga dapat merugikan pemilik merek terkenal terdaftar dan menyesatkan masyarakat. Selain itu praktik *passing off* juga kerap kali ditemukan dikarenakan saat ini pendaftaran merek sudah dilakukan secara *online* dan belum efektifnya parameter pengukur merek yang dimohonkan dengan merek yang sudah ada dan terkenal yang mengakibatkan mudahnya penerimaan atas permohonan pendaftaran merek yang menimbulkan kesamaan pada merek yang sudah ada yang menyebabkan kesamaan-kesamaan yang membingungkan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku *passing off* tersebut.¹¹

Aurora menyebutkan bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan tergolong praktik *passing off* atau bukan maka perbuatan tersebut perlu diidentifikasi apakah memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) *Goodwill* atau reputasi
- 2) Penggambaran yang palsu atau menyesatkan (*Misrepresentation*)
- 3) Kerugian (*damages*).¹²

Merek biasa maupun merek terkenal pada dasarnya perlu didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum dari pihak lain yang

¹⁰ Karenina Aulia Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Atas Passing Off Pada Digital Platform Marketplace*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, h. 1690

¹¹ *Ibid*

¹² Quintina, Aurora et.al. *Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Prmilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum*. Jurnal Mercatoria. Volume 2 Nomor 1. (2009), h 1695

ingin mengklaim maupun mengakui merek tersebut sebagai miliknya.

Ida Nata H.D. Rumondang selaku Analis Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa mekanisme pendaftaran merek dapat dilakukan baik secara *online* maupun secara langsung dengan mendatangi kantor DJKI.

Permohonan pendaftaran merek terbagi 2 (dua) yaitu permohonan umum dan permohonan Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut UMK). Permohonan umum, pendaftar diwajibkan menyediakan etiket/label merek, tanda tangan pemohon dan KTP. Pemohon UMK dalam mendaftarkan merek menyediakan : surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM (Dinas Pariwisata, Koperasi & UMK, Perindustrian Perdagangan), Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil.¹³

Ida kemudian menjelaskan bahwa syarat yang telah dilengkapi tersebut apabila dilakukan secara elektronik kemudian dapat dilanjutkan pada tahap prosedur pendaftaran merek dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- (1) Pilih 'Merek dan Indikasi Geografis' pada jenis pelayanan
- (2) Pilih 'Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan oleh
- (3) Pilih 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil' atau 'Umum'
- (4) Pilih 'Secara Elektronik (*online*)

- (5) Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
- (6) Lakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui ATM/internet banking/m-banking
- (7) Buat akun *log in* pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>
- (8) Pilih 'Permohonan *online*'
- (9) Pilih tipe permohonan, masukkan Kode billing yang telah dibayarkan
- (10) Masukkan Data Pemohon
- (11) Diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan KI)
- (12) Diisi jika memiliki hak prioritas
- (13) Masukkan Data Merek
- (14) Masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',
- (15) Klik 'Tambah' untuk unggah lampiran dokumen persyaratan
- (16) Preview
- (17) Cetak draft tanda terima dan Klik 'Selesai'.¹⁴

B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Didaftarkan Oleh Pihak Lain Secara Iktikad Tidak Baik Di Indonesia

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Kepentingan ekonomi dari merek-merek terkenal diakui dalam Bab XX perjanjian internasional WIPO. Merek-merek terkenal dalam perkembangannya juga diakui di Amerika Serikat, Inggris, Australia. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) UU Merek yang menyebutkan bahwa Permohonan harus

¹³ Hasil wawancara pada Analis Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Utara

¹⁴ Hasil wawancara pada Analis Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Utara

ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

Satu diantara ciri utama merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Ciri dari merek terkenal adalah bahwa perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek tersebut didaftarkan. Perlindungan ini dijamin dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Merek. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan citra (*image*) eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.

Sistem pemberian hak merek yang ada di dunia pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem deklaratif (*first to use principle*) dan sistem Konstitutif (*first to the principle*). Sistem deklaratif, titik beratnya diletakkan pada pemakaian pertama. Siapa pertama kali memakai merek dialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan.¹⁵

Pemakaian merek yang pertama dalam sistem deklaratif melahirkan hak atas merek. Sistem deklaratif ini pendaftaran merek hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden* atau *presumption*

juris) bahwa orang telah mendaftarkan merek yang bersangkutan. Apabila ada orang lain dapat membuktikan, bahwa ialah pemakai pertama merek yang bersangkutan, maka pendaftaran itu bisa dibatalkan pengadilan. Fungsi pendaftaran merek pada sistem deklaratif hanya sebagai memudahkan pembuktian, bahwa dia yang diduga sebagai pemilik yang sah karena dia adalah pemakai pertamanya.

Sistem deklaratif tersebut pernah diterapkan di Indonesia dalam era berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dan Merek Perusahaan (selanjutnya disebut UU 21 Tahun 1961). Hal ini terlihat dari isi Pasal 2 UU No. 21 tahun 1961 yang menentukan : "hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia".

Sistem deklaratif memiliki kelemahan, yaitu kurang memberikan kepastian hukum. Pendaftar merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain yang menyatakan bahwa dialah yang sesungguhnya menjadi pemakai pertama. Penggugat dimungkinkan membuktikan bahwa ialah pemakai pertama, yang berarti dialah pemilik merek yang bersangkutan, pihak yang telah mendaftarkan merek itu bukanlah pihak yang pertama kali memakai

¹⁵ Sudargo gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-undang Merek barn 1992 dan Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung, 1994, h 3

merek yang bersangkutan. Hal semacam itu seringkali terjadi dalam praktik. Keadaan semacam ini bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga telah melahirkan banyak persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Sistem pendaftaran merek lainnya dikenal dengan sistem konstitutif (*first to file*), pendaftarlah yang menciptakan hak atas merek. Dengan kata lain, orang yang berhak atas merek adalah orang yang telah mendaftarkan mereknya itu. Pendaftar merupakan satu-satunya orang yang memakainya tanpa izin dari yang bersangkutan. Sistem konstitutif mengandung arti sebagai berikut :

- a. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif atas merek.
- b. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum.
- c. Sistem konstitutif ditegakkan diatas asas *prior in tempore, melior in jure*, artinya siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek yang berhak mendapat perlindungan hukum; dan
- d. Sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registered*).¹⁶

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek di Indonesia setelah UU No.21 Tahun 1961 direvisi, maka dalam hal merek Indonesia menganut sistem konstitutif. Hal tersebut dapat dicermati pada isi Pasal 3 UU Merek yang menyatakan bahwa hak atas

merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

Penulis berpendapat walaupun UU Merek tidak memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal (*well-known mark*) namun berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) huruf (b) UU Merek memberikan perlindungan kepada merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf (b) UU Merek bahwa alasan penolakan permohonan pendaftaran yaitu apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf (b) UU Merek tersebut meskipun suatu merek telah diketahui reputasinya oleh masyarakat luas sehingga merek tersebut tergolong merek terkenal atau *well-known mark*, walaupun ia belum terdaftar di Indonesia maka mendapat perlindungan ketika terdapat pihak yang dengan itikad tidak baik ingin mendaftarkan merek yang serupa dengan merek terkenal melalui cara melakukan penolakan atas permohonan merek tersebut saat pemeriksaan substantif. Namun, sebelum pemeriksaan substantif, yaitu pada tahap pengumuman pemilik merek terkenal dapat mengajukan keberatan

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No 19 Tahun 1992*, h.69

apabila terdapat permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal.

Kasus konkrit yang dapat dicermati terkait pendaftaran merek oleh pihak lain yang mengaku merek terkenal sebagai miliknya dapat dilihat pada salinan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Isi putusan tersebut dapat dicermati bahwa PT. Marxing Fam Makmur mendaftarkan merek Superman yang dimiliki oleh DC Comic sebagai merek dagang usahanya. Hal tersebut kemudian berujung pada sengketa pengadilan niaga dimana pihak DC Comic menggugat pihak PT.Marxing Farm Makmur karena telah mendaftarkan dan menggunakan merek Superman sebagai merek usahanya.

Pendaftaran merek-merek Superman milik DC Comics yang telah menembus batas-batas nasional dan bersifat global menyimpulkan bahwa merek Superman merupakan merek terkenal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 yang menyatakan sebagai berikut: "Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara".

Indonesia pada dasarnya tidak menganut sistem konstitutif secara absolut sebab bagi pemilik merek tidak terdaftar dapat diungkapkan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76 Ayat (2) UU

Merek yang isinya dalam sebagai berikut : Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar melalui Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia merupakan pemilik merek terkenal dan memenuhi syarat-syarat merek terkenal seperti yang dikemukakan oleh *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Penjelasan Pasal 83 Ayat (2) UU Merek disebutkan bahwa memberikan perlindungan hukum pada merek terkenal yang belum terdaftar untuk dapat juga dapat mengajukan gugatan perdata. Dilanjutkan pada Pasal 83 Ayat (3) pengajuan gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Penjelasan Pasal 83 Ayat (2) UU Merek disebutkan bahwa Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Pembuktian merek terkenal dapat dicermati pada penjelasan Pasal 21 Huruf (b) UU Merek, di antaranya : pertama, pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; kedua, reputasi merek tersebut yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran; ketiga, investasi di beberapa negara di dunia disertai bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara; keempat survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri

untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenalnya merek tersebut atau tidak.

Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) UU Merek selama masih dalam pemeriksaan sengketa, pemilik merek dan/atau penerima lisensi sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Hal ini dapat diajukan pemilik merek guna menjaga agar pemilik merek tidak terus merugi atas penggunaan merek tanpa hak tersebut. Tetapi untuk penyerahannya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU Merek hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun selain pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 93 UU Merek lebih lanjut menyebutkan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, yang berdasarkan penjelasan pasal tersebut alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Ida Nata menjelaskan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum antara merek dan merek terkenal serupa, hanya saja merek terkenal perlindungan hukumnya meliputi batas internasional sehingga perlindungan merek terkenal lebih luas cakupannya. Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (“Paris Convention”) dan *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“TRIPS Agreement”).¹⁷

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Unsur Iktikad Tidak Baik Terhadap Pendaftaran Merek Terkenal Pada Karakter “SUPERMAN” dalam Putusan Pengadilan Niaga Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Kasus pelanggaran merek terkenal yang cukup menjadi perhatian dan menarik untuk dicermati adalah kasus pelanggaran merek karakter superman dengan para pihaknya yaitu DC Comic sebagai penggugat melawan PT. Marxing Fam Makmur sebagai Tergugat. Kronologi sengketa Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang mengadili kasus pelanggaran merek tersebut dapat dicermati melalui uraian berikut.

DC Comic sebagai Penggugat merupakan penerbit komik terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di dunia yang sudah berkecimpung di bidang perkomikan sejak tahun 1934 dan hingga saat ini telah menerbitkan puluhan ribu buku komik bergenre *superhero* yang telah dikenal tidak hanya di negara asalnya Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Penggugat telah memiliki banyak tokoh-tokoh *superhero* dalam komik terbitannya yang telah dikenal masyarakat, antara lain *Superman*, *Batman*, *Wonder Woman*, *Joker*, *Catwoman* dan lain sebagainya. Bahwa *Superman* merupakan salah satu karakter *superhero* yang

¹⁷ Hasil wawancara pada Analisis Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Utara

diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster dan pertama kali diterbitkan Penggugat pada bulan April 1938. Hingga saat ini, Superman merupakan komik bergenre *Superhero* yang memiliki tingkat penjualan tertinggi dunia, tepatnya penjualan komik *Superman* telah menembus angka lebih dari 600 Juta kopi di seluruh dunia.

Pendaftaran merek-merek Superman milik Penggugat di berbagai Negara di dunia, maka merek *Superman* telah menembus batas-batas nasional dan bersifat global, serta akan selalu diasosiasikan dengan Penggugat. Fakta ini juga dapat menyimpulkan bahwa merek Superman milik Penggugat merupakan merek terkenal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 yang menyatakan sebagai berikut: "Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara".

Merek *Superman* menariknya, walaupun telah terdaftar di berbagai negara namun belum pernah didaftarkan di Indonesia secara khusus. Hal tersebut yang memicu konflik dimana merek Superman tidak didaftarkan oleh Penggugat melainkan oleh Tergugat pada tahun 2013 yang pada dasarnya bukan pihak yang menciptakan merek Superman tersebut.

Tergugat yang memakai karakter Superman dalam hasil barang produksi miliknya disinyalir telah melakukan iktikad

tidak baik terhadap karakter Superman yang dianggap sebagai merek terkenal. Hal tersebut didukung dengan dilakukannya pendaftaran merek Superman oleh Tergugat sejak tanggal 7 Maret tahun 1993.

Pendaftaran merek *Superman* oleh Tergugat setelah 25 tahun kedepan kemudian diperpanjang pada tahun 2013. Tergugat sebagai pihak yang pertama sekali mendaftarkan merek Superman di Indonesia pada tahun 2013 pada amar Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst pada akhirnya dinyatakan kalah oleh pengadilan Niaga.

Pertimbangan hukum hakim yang dapat dicermati dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst adalah bahwa hakim menilai Tergugat memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek superman sebagai merek dagangnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karakter *Superman* yang dikategorikan sebagai merek terkenal dan reputasi *Superman* melewati batas nasional. Pendaftaran karakter Superman oleh Tergugat sebagai merek dagang dinilai membonceng popularitas *Superman* yang berimplikasi pada meningkatnya penjualan produk dagang milik Tergugat.

Penulis sependapat terhadap pertimbangan putusan hakim dalam menilai kriteria *Superman* sebagai merek terkenal mengingat popularitas merek superman yang meliupti wilayah internasional dan dibuktikan dengan banyaknya produk berupa komik, film atau cinderamata yang memakai merek *superman*. Penulis berpendapat argumentasi hakim menilai merek terkenal pada karakter

Superman telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Permenhumham tentang Pendaftaran Merek, yang pada menyebutkan bahwa kriteria “merek terkenal” yaitu dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud. Kriteria dimaksud harus mempertimbangkan

- 1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- 2) Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya;
- 3) Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- 4) Jangkauan daerah penggunaan merek
- 5) Jangka waktu penggunaan Merek;
- 6) Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- 7) Permohonan atau pendaftaran Merek di Negara lain;
- 8) Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;

- 9) Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.¹⁸

Hakim pada pertimbangan hukumnya lebih lanjut menyebutkan bahwa kriteria global sebagai instrumen internasional untuk menentukan “Merek Terkenal” (*Well-Known Mark*) berikut bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (Paris Convention, 1967) yaitu dalam menentukan suatu merek merupakan terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek yang bersangkutan.

Hakim kemudian menyebutkan dalam putusan bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar *Superman* berdasarkan ketentuan Pasal 16 *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods)* harus memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang atau jasa yang mirip atau identik yang terkait dengan merek *Superman* sebagai merek terdaftar, di mana penggunaan semacam itu akan dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda yang identik untuk barang atau jasa yang identik.

¹⁸ Pasal 18 Ayat (3) Permenhum tentang Pendaftaran Merek.

Penulis sependapat padat hakim bahwa merek terdaftar *Superman* milik Tergugat *a quo* telah terbukti berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dalam arti luas atau dapat menimbulkan salah paham konsumen, sehingga perlu dicegah adanya perbuatan Tergugat yang mendompleng (*free ride*) atau membuat kabur (*dilution*) merek terdaftar *Superman* milik Penggugat, serta guna melindungi fungsi merek sebagai pembeda dengan pihak lain dan bagi Penggugat untuk melindungi kepercayaan bisnis pada pengguna merek *Superman* dalam 15 varian produk barang, serta guna kepentingan konsumen Penggugat.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan merek *superman* berpotensi menimbulkan kebingungan pada masyarakat adalah tepat, mengingat bahwa merek *superman* adalah merek yang terkenal dan telah mendunia. Terkenalnya merek *superman* tersebut dibuktikan dengan adanya film, komik, dan *merchandise* (cinderamata) yang menggunakan merek *superman*. Hal tersebut selaras dengan kriteria merek terkenal

Penulis kemudian berpendapat bahwa faktor iktikad baik yang turut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst sudah tepat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Hal tersebut dapat dicermati bahwa dalam lingkup hukum perdata dikenal prinsip atau asas itikad baik (*goeder trouw, good faith*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata tentang iktikad baik secara objektif yang mengandung makna “dengan jujur” atau “secara jujur” yang apabila

diterapkan pada perlindungan hukum merek adalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari produsen lain, serta merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekadar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekadar upaya untuk menahan pasar.

Pertimbangan hukum hakim terkait prinsip iktikad baik kemudian dipertegas pada pertimbangan hukum pada bagian tentang “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dihubungkan dengan “itikad tidak baik” yang dinyatakan terbukti bahwa pendaftaran merek terdaftar *Superman* milik atau atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dilakukan dengan iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (2) UU Merek jo. Pasal 21 Ayat (3) UU Merek yang isinya adalah sebagai berikut

Pasal 77 Ayat (2) UU Merek : “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Pasal 21 Ayat (3) UU Merek : “Permohonan merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Penulis berpendapat bahwa diterimanya gugatan pembatalan merek pihak penggugat oleh telah sesuai dengan Pasal 77 Ayat (2) UU Merek, sebab Penggugat telah beriktikad tidak baik dengan mendaftarkan merek *superman* menjadi merek miliknya.

Penolakan permohonan yang dimaksud diatas selaras dengan keterangan yang diberikan oleh Ida yang menjelaskan bahwa terkait merek yang serupa pada dasarnya tetap didaftarkan oleh DJKI namun apabila ada pihak yang keberatan, maka pihak DJKI bisa membatalkan merek yang didaftarkan apabila ada unsur iktikad tidak baik atau adanya putusan pengadilan yang isinya membatalkan merek tersebut.¹⁹ Ida Kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) huruf (b) dan (c) UU Merek, diberikan perlindungan kepada merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf (b) UU Merek.²⁰

Alasan penolakan permohonan pendaftaran yaitu apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang yang bersangkutan.

Ida menjelaskan bahwa terdapat sanksi pidana dalam pendaftaran merek apabila menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, Ketentuan pidana dalam pelanggaran

tersebut terdapat dalam Pasal 100 Ayat (1) dan Pasal 100 Ayat (2) UU Merek.²¹

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai permohonan pendaftaran merek di Indonesia tidak dibedakan berdasarkan permohonan pendaftaran merek biasa atau merek terkenal melainkan dibedakan berdasarkan permohonan pendaftaran merek umum dan permohonan pendaftaran merek UMK. Sehingga regulasi dalam pendaftaran merek terkenal pada dasarnya dilakukan serupa dengan pendaftaran merek biasa.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik pada dasarnya diatur dalam UU Merek dan Permenhumham dimana pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mengklaim dan mendaftarkan merek tersebut dengan iktikad tidak baik sekalipun pemilik terkenal belum mendaftarkan merek tersebut.
3. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam menentukan iktikad tidak baik pada pendaftaran karakter superman adalah banyaknya pendaftaran merek superman diberbagai negara oleh Penggugat (DC Comic) serta popularitas karakter superman yang menembus batas negara mengindikasikan superman sebagai merek terkenal yang dimiliki secara resmi oleh Penggugat. Pendaftaran merek

¹⁹ Hasil wawancara pada Analisis Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Utara

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

karakter superman oleh Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dengan tidak menampilkan adanya nilai pembeda antara *superman* milik Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk indikator dari perbuatan iktikad tidak baik dari Tergugat.

B. Saran

1. Mengingat undang-undang hanya mencantumkan kategori dari merek terkenal tanpa memberikan definisi yang konkrit terhadap apa yang dimaksud merek terkenal, maka penting untuk para pembuat undang-undang kedepannya agar mencantumkan definisi konkrit terkait merek terkenal dan mengkategorikan pendaftaran merek sebagai merek biasa dan merek terkenal agar kepastian dan perlindungan terhadap merek terkenal terjamin.
2. Pemilik merek terkenal dalam hal ini *DC Comic* sebaiknya mendaftarkan seluruh karakternya pada tiap negara agar menghindari iktikad tidak baik atau pemboncengan merek (*passing off*) terhadap karakter-karakter miliknya sebagaimana yang telah terjadi pada perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
3. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst kedepannya dapat dijadikan pertimbangan maupun acuan bagi hakim lainnya yang menangani perkara pemboncengan merek terkenal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Insan Budi Maulana, ***Pelangi Haki dan Anti Monopoli***, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000.
- Jened, Rahmi. ***Hukum Merek dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi***, :Kencana, Jakarta, 2015,
- M. Yahya Harahap, ***Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No 19 Tahun 1992***,
- O.K. Saidin, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, ***Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual***, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta.
- Sudargo gautama dan Rizawanto Winata, ***Komentar Atas Undang-undang Merek barn 1992 dan Peraturan Pelaksanaanya***, Alumni, Bandung, 1994.
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, ***Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku***, Oase Media, Bandung, 2010.
- Sugiono, ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D***, Alfabeta, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991

C. Jurnal

- Agung Sujatmiko, ***Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek***,

Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2
Desember 2011.

Karenina Aulia Puti, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Atas Passing Off Pada Digital Platform Marketplace**, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020

Quintina, Aurora et.al. **Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Prmilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum. Jurnal Mercatoria. Volume 2 Nomor 1. (2009).**

Zaenal Arifin, Muhamamad Iqbal, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar**, Jurnal Ius Constituendum Vol 5, 1 April 2020.

D.Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN
Niaga Jkt.Pst