

### **BAB III**

#### **SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK TERKENAL**

##### **A. Sengketa Kasus Kepemilikan Merek Superman Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst**

Duduk perkara pertama yaitu perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2020 dengan nomor register perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. DC Comics yaitu suatu persekutuan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, berkantor pusat di 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, U.S.A., dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019 diwakili oleh Prudence Jahja, S.H., LL.M. dan Eva Dewi Kartika, S.H., MH., para Advokat pada Kantor Hukum Januar Jahja And Partners, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang dimiliki oleh PT. Marxing Fam Makmur, beralamat di Lidah Harapan Timur, Perum Lembah Harapan No. 9, Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya selanjutnya disebut Tergugat, serta terhadap Pemerintah Indonesia yakni Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Merek yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav.8-9 Jakarta Selatan 12940 selanjutnya disebut Turut Tergugat yaitu mengenai kepemilikan terhadap merek Superman dengan nomor pendaftaran sebagai berikut:

1. IDM000374439, tanggal pendaftaran 7 Maret 1993, atas nama pemilik merek saat ini PT. Marxing Fam Makmur di kelas untuk jenis barang:

- Beras;
- Tapioka;
- Sagu;
- Tepung;
- Sediaan Terbuat Dari Gandum;
- Roti;
- Biskuit;
- Kue-Kue;
- Kembang Gula;
- Es Konsumsi;
- Madu Sirop;
- Ragi;
- Bubuk Untuk Membuat Roti;
- Saos-Saos;
- Es Dan;
- Emping.

2. IDM000374438, tanggal pendaftaran 7 Maret 1993, atas nama pemilik merek saat ini PT Marxing Fam Makmur di kelas 34 untuk jenis barang:

- Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan;
- Barang-barang keperluan perokok;
- Geretan (penyala);

- Rokok kretek, dan;
- Rokok putih.

Adapun dasar dari Penggugat dalam hal mengajukan gugatan tersebut adalah bahwa adanya unsur itikad tidak baik dari Tergugat ketika mendaftarkan merek Superman pada Tahun 1993, hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (3) *Jo.* Penjelasan, menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 21 ayat (3)

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

- Penjelasan Pasal 21 ayat (3):

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya: Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa, sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon, karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut.”

Bahwa 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 Penggugat telah menerbitkan puluhan ribu buku komik bergenre *superhero* yang telah dikenal tidak hanya di negara asalnya Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Bahwa salah satu karakter fiksi yang dimiliki Penggugat dan telah dikenal oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar Indonesia adalah tokoh Superman. Bahwa Superman merupakan 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. Bahwa Penggugat juga telah menggunakan Tokoh maupun merek Superman dalam pengembangan bisnisnya di bidang-bidang lain seperti: produk pakaian, tas-tas, alat tulis dan lain sebagainya. Informasi lebih lanjut mengenai Penggugat dapat diakses melalui situs resminya: [www.dccomics.com](http://www.dccomics.com);. Bahwa di Indonesia, Penggugat telah membuka beberapa gerai dengan nama DC Super Heroes yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan untuk memasarkan dan mempromosikan merek-merek Superman miliknya

Bahwa dengan demikian, terbukti merek Tergugat telah meniru, menjiplak, atau mengikuti merek Superman milik Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dikarenakan bahwa

karena Penggugat berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”. Lalu yang menjadi dasar-dasar gugatan pembatalan merek ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (3) UU Merek dan Indikasi Geografis
  - Pasal 76 ayat (1)

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”.
  - Pasal 76 ayat (3)

“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.”
2. Bahwa terkait dengan batas waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek, Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, mengatur sebagai berikut:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka Penggugat dalam petitumnya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek Superman di Indonesia;
3. Menyatakan merek Superman milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek Superman Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan merek Superman Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
5. Membatalkan 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 beserta dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret 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 dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya; dan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Albertus Usada, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Made Sukereni, S.H., M.H. dan Agung Suhendro, S.H., M.H. memutuskan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuswardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta tidak dihadiri Kuasa Turut Tergugat

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek terdaftar “Superman” milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known mark*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas merek “Superman” di Indonesia;
4. 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 itikad tidak baik;
5. 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) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat agar

melaksanakan pembatalan pendaftaran merek terdaftar “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

**B. Sengketa Kasus Kepemilikan Merek Cheong Kwan Jang Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Duduk perkara kedua yaitu perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2020, dengan nomor perkara 15/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Korean Ginseng Corp, Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Korea Selatan beralamat di 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republik Korea, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 januari 2020 kepada Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H. M.H, Elsiana Inda P.M, S.H., M. Hum, dan Bintang Leo A. Naibaho, S.H para Advokat pada kantor hukum K & K Advokates – intellectual property. beralamat di KMO Building 5 th floor, Suite 502 Jalan Kyai Maja No. 1 Jakarta 1212 selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang dimiliki oleh PT. Mitra Sentosa International, yang beralamat di Rukan Gading Bukit Indah Blok I No. 1, 3rd Floor, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut tergugat serta terhadap Pemerintah Indonesia yakni Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Merek yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav.8-9 Jakarta Selatan 12940 selanjutnya diebut

Turut Tergugat yaitu mengenai kepemilikan terhadap merek Cheong Kwan Jang, dengan nomor pendaftaran sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran : IDM000425154

Tanggal Pendaftaran : 25 September 2014

Klasifikasi Kelas : 5

Jenis Merek : Suplemen makanan kesehatan; ekstrak ginseng dalam bentuk serbuk; ekstrak ginseng dalam bentuk cair, ekstrak ginseng dalam bentuk kapsul, ekstrak ginseng dalam bentuk tablet.

Merek tersebut diatas milik PT. Mitra Sentosa International.

Adapun dasar dari Penggugat dalam hal mengajukan gugatan tersebut adalah karena pada pokoknya pendaftaran Merek Tergugat Yang Disengketakan telah diajukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik dan/atau secara tidak langsung telah bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan. Hal mana tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 jo. Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatakan bahwa:

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatakan bahwa:

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/jata/jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/jata/jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/jata/jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/jata/jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatakan bahwa:

(1) Perrnohonan ditolak jika Merek tersebut mernpunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Korea Selatan dan bergerak di bidang usaha obat herbal tradisional khas Korea, khususnya ginseng. Penggugat sejak tahun 1899 sampai dengan saat ini menjual produk obat herbal ginseng merah dengan menggunakan nama/merek

CheongKwanJang, baik yang ditulis dengan huruf Mandarin dan/atau penulisan dalam huruf latin CheongKwanJang tanpa spasi antar kata. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang pertama kali menggunakan merek CheongKwanjang di dalam dunia perdagangan, baik atas merek dengan penulisan huruf Hangul, mandarin maupun huruf latin. Bahwa tidak hanya sekedar menggunakan merek CheongKwanJang tersebut sebagai penanda/penunjuk ginseng merah yang dihasilkannya, Penggugat pun aktif di dalam melindungi keberadaan merek yang ia gunakan tersebut, antara lain dengan cara aktif mendaftarkan kata/merek CheongKwanJang, baik ke dalam penulisan huruf Hangul dan/atau Mandarin maupun penulisan huruf latin, kepada Pemerintahan terkait di berbagai negara di dunia dan/atau mempertahankan hak kepemilikannya dari pihak-pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin. Berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penggunaan merek oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal penulisan huruf Mandarin dan Hangul tercatat Penggugat untuk pertama kalinya pada tahun 1986 telah mengajukan pendaftaran merek (tertulis dalam huruf Mandarin dan Hangul yang apabila dalam bahasa latin ditulis dan dibaca CheongKwanjang) di negara Korea Selatan yang kemudian terdaftar di bawah nomor pendaftaran 4001321280000 untuk melindungi jenis barang yang terdapat dalam kelas 1, 5, dan 30. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta di atas dapat diketahui secara jelas bahwa Penggugat adalah pengguna pertama sekaligus pemilik merek pertama atau pendaftar pertama atas merek yang menggunakan kata dan memiliki arti CheongKwanJang di kelas 1, 5 dan 30, baik di negara asalnya dan berbagai negara di dunia yang dapat dibuktikan melalui diberikannya Sertifikat

Merek kepada Penggugat, sehingga secara hukum Penggugat pun menjadi memiliki hak eksklusif atas merek CheongKwanJang. Bahwa kemudian, Penggugat pun terus mengajukan pendaftaran merek CheongKwanJang di berbagai negara di dunia baik dalam huruf latin maupun huruf Mandarin dan Hangul, termasuk Indonesia. Khusus di negara Indonesia, Penggugat pada tanggal 9 Februari 2015 telah mengajukan permohonan pendaftaran merek CheongKwanJang kepada Turut Tergugat untuk melindungi jenis barang yang terdapat pada kelas 3, 5, 29, 30, 31 dan 32 yang tercatat dalam nomor permohonan D002015005083. Bahwa eksklusifitas tersebut tidak saja memberikan perlindungan untuk merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan akan tetapi juga persamaan pada pokoknya, sehingga hak eksklusifnya melekat erat terhadap merek tersebut baik secara keseluruhan dari merek CheongKwanJang, baik di negara Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Akan tetapi, Penggugat selaku pemilik sesungguhnya dari merek CheongKwanJang sangat kecewa dan dikejutkan saat mengetahui dan/atau menemukan ada pihak lain di negara Indonesia yang tanpa izin Penggugat telah mendaftarkan dan/atau menggunakan merek/mengandung kata Cheong Kwan Jang (dengan penulisan yang diberikan tanda spasi) dan terdaftar pada Turut Tergugat dengan pendaftaran No. IDM000425154 tertanggal pendaftaran 25 September 2014 (in casu Merek Tergugat Yang Disengketakan).

Kekecewaan Penggugat sebagai pemilik sesungguhnya sangatlah beralasan mengingat permohonan merek Penggugat di kelas 5 menjadi ditolak oleh Turut Tergugat karena adanya Merek Tergugat Yang Disengketakan. Setelah Penggugat perhatikan ternyata Merek Tergugat Yang Disengketakan sama persis dengan

merek “CheongKwanJang” milik Penggugat, yang membedakannya hanya penulisan menggunakan huruf kapital dan terdapat spasi di setiap kata sehingga menjadi 3 kata (Cheong – Kwan – Jang). Terlebih lagi Penggugat tidak pernah sekalipun dimintai persetujuannya/memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan merek tersebut dan/atau menggunakan merek tersebut demi memperoleh keuntungan ekonomi dan bahkan baru mengetahuinya di kemudian hari setelah Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Turut Tergugat. Oleh karena itu pendaftaran Merek Tergugat Yang Disengketakan jelas telah didasari oleh itikad tidak baik Tergugat selaku Pemohon. Kemudian, guna mempertahankan hak eksklusif atas merek “CheongKwanJang” yang telah dimilikinya, Penggugat kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek di kelas 5 pada tanggal 8 Januari 2019 dengan nomor permohonan DID2019000836. Di samping itu, pada tanggal tersebut Penggugat juga tercatat telah mengajukan beberapa permohonan pendaftaran merek CheongKwanJang di beberapa kelas lainnya, yaitu dengan penulisan huruf latin di kelas 3, 29, 30, 31, 32, 35 dan dengan penulisan huruf Korea/Hangul di kelas 35 serta huruf Cina di kelas 35.

Bahwa pendaftaran Merek Tergugat Yang Disengketakan patut diduga diajukan atas dasar itikad tidak baik Tergugat terhadap Penggugat dan/atau merek “CheongKwanJang” milik Penggugat karena merek atas nama Tergugat tersebut telah didaftarkan dengan meniru/menjiplak/mengikuti ketenaran merek Penggugat dengan turut menggunakan/mengandung kata yang sama, yaitu kata “Cheong” kata “Kwan” dan kata “Jang” yang telah terlebih dahulu dimiliki Penggugat. Tindakan Tergugat mendaftarkan merek “Cheong Kwan Jang” tersebut jelas merupakan suatu

upaya peniruan/penjiplakan/pendomplengan terhadap merek milik Penggugat yang secara tidak langsung menjadi dasar/alasan pendaftaran oleh Tergugat tersebut telah diajukan atas dasar itikad tidak baik. Di samping itu, tindakan pendaftaran dengan memiliki persamaan terhadap merek terdaftar sebagaimana dilakukan Tergugat tersebut juga dapat dikatakan telah melanggar perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai hal ini akan Penggugat bahas lebih rinci dalam bahasan tersendiri pada uraian-uraian selanjutnya. Oleh karena merek terdaftar “Cheong Kwan Jang” atas nama Tergugat (in casu Merek Tergugat Yang Disengketakan) telah didasari oleh itikad tidak baik pada saat pendaftarannya dan/atau perpanjangan sertifikatnya, antara lain karena pada dasarnya memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar di berbagai negara “CheongKwanJang” maka gugatan Penggugat dapat diajukan tanpa batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa, Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan,' atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka Penggugat dalam petitumnya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal “CheongKwanJang” baik dalam penulisan huruf

mandarin, hangul dan latin yang terdiri dari kata, logo, dan kombinasi keduanya;

3. Menyatakan merek “CheongKwanjang” milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Cheong Kwan Jang atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000425154 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 5 tertanggal pendaftaran 24 September 2014;
5. Menyatakan pendaftaran merek Cheong Kwan Jang atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000425154 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 5 tertanggal pendaftaran 25 September 2014 telah dilakukan/diajukan atas dasar itikad tidak baik;
6. Menyatakan pendaftaran merek Cheong Kwan Jang atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000425154 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 5 tertanggal pendaftaran 25 September 2014 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal “CheongKwanJang” milik Penggugat pada barang/jasa sejenis;
7. Menyatakan pendaftaran merek Cheong Kwan Jang atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000425154 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 5 tertanggal pendaftaran 25 September 2014 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek Cheong Kwan Jang atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000425154 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 5 tertanggal pendaftaran 24 September 2014 dari Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pembatalan merek Cheong Kwan Jang atas nama Tergugat di bawah pendaftaran nomor IDM000425154 untuk melindungi jenis barang/jasa di kelas 5 tertanggal pendaftaran 24 September 2014 dalam Berita Resmi Merek;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;  
dan
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Sukereni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunarso, S.H., M.H. dan Duta Baskara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, memutuskan pada Hari Rabu 25 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Tambat Akbar, SH., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 8.411.000.- (delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

## **BAB IV**

### **PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA HAK ATAS MEREK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR YANG MENJADI SENGKETA HAK ATAS MEREK DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

#### **A. Penyebab Terjadinya Sengketa Hak Atas Merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Penyebab terjadinya sengketa hak atas merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis pada contoh kasus pertama yaitu sengketa kepemilikan merek Superman pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Sengketa merek Superman ini diakibatkan adanya itikad tidak baik dari PT. Marxing Fam Makmur pada saat pendaftaran merek Superman pada tanggal 7 Maret 1993 dengan nomor pendaftaran:

1. IDM000374439, di kelas untuk jenis barang:

- Beras;
- Tapioka;
- Sagu;
- Tepung;
- Sediaan Terbuat Dari Gandum;

- Roti;
  - Biskuit;
  - Kue-Kue;
  - Kembang Gula;
  - Es Konsumsi;
  - Madu Sirop;
  - Ragi;
  - Bubuk Untuk Membuat Roti;
  - Saos-Saos;
  - Es Dan;
  - Emping.
2. IDM000374438, di kelas untuk jenis barang:
- Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan;
  - Barang-barang keperluan perokok;
  - Geretan (penyala);
  - Rokok kretek, dan;
  - Rokok putih.

Bahwa DC Comics 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 DC Comics telah menerbitkan puluhan ribu buku komik bergenre *superhero* yang telah dikenal tidak hanya di negara asalnya Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Bahwa salah satu karakter fiksi yang dimiliki DC Comics dan telah dikenal oleh masyarakat baik di dalam

maupun di luar Indonesia adalah tokoh Superman. Bahwa Superman merupakan karakter *superhero* yang diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster dan pertama kali diterbitkan DC Comics pada bulan April 1938.

DC Comics juga telah lebih dulu mendaftarkan merek-merek Superman, Logo S, dan Lukisan Tokoh Superman dan telah terdaftar pada Direktori Jenderal Kekayaan Intelektual, Merek Superman Kelas 9, pada Tanggal pengajuan permohonan 17 Maret 1980 dengan nomor daftar IDM000089148.

Maka pada saat PT. Marxing Fam Makmur mendaftarkan merek Superman pada tanggal 7 Maret 1993 maka pendaftaran merek tersebut telah memenuhi unsur itikad tidak baik, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (3) *Jo.* Penjelasan. Bahwa DC Comics berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat terhadap PT. Marxim Fam Makmur dengan dasar hukum pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (3) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Penyebab terjadinya sengketa hak atas merek Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis pada contoh kasus kedua yaitu sengketa kepemilikan merek Cheong Kwan Jang. Hal ini berawal dari Korean Ginseng Corp berpendapat bahwa PT. Mitra Sentosa International yang telah memiliki merek Cheong Kwan Jang dengan nomor pendaftaran IDM000425154 pada tanggal 25 September 2014 dengan jenis merek Suplemen makanan kesehatan; ekstrak ginseng dalam bentuk serbuk; ekstrak ginseng dalam bentuk cair, ekstrak ginseng dalam bentuk kapsul, ekstrak ginseng dalam bentuk tablet, bahwa pendaftaran merek tersebut dilakukan atas dasar itikad

tidak baik, sebagaimana diatur pada Pasal 76 jo. Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Korean Ginseng Corp merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Korea Selatan dan bergerak di bidang usaha obat herbal tradisional khas Korea, khususnya ginseng. Korean Ginseng Corp sejak tahun 1899 sampai dengan saat ini menjual produk obat herbal ginseng merah dengan menggunakan nama/merek CheongKwanJang, baik yang ditulis dengan huruf Mandarin dan/atau penulisan dalam huruf latin CheongKwanJang tanpa spasi antar kata. Dengan demikian, Korean Ginseng Corp adalah pihak yang pertama kali menggunakan merek CheongKwanjang di dalam dunia perdagangan, baik atas merek dengan penulisan huruf Hangul, mandarin maupun huruf latin. Bahwa tidak hanya sekedar menggunakan merek CheongKwanJang tersebut sebagai penanda/penunjuk ginseng merah yang dihasilkannya, Korean Ginseng Corp pun aktif di dalam melindungi keberadaan merek yang ia gunakan tersebut, antara lain dengan cara aktif mendaftarkan kata/merek CheongKwanJang, baik ke dalam penulisan huruf Hangul dan/atau Mandarin maupun penulisan huruf latin, kepada Pemerintahan terkait di berbagai negara di dunia dan/atau mempertahankan hak kepemilikannya dari pihak-pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin. Namun Korean Ginseng Corp baru mendaftarkan merek Cheong Kwan Jang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 9 Februari 2015 telah mengajukan permohonan pendaftaran merek CheongKwanJang kepada Turut Tergugat untuk melindungi jenis barang yang terdapat pada kelas 3, 5, 29, 30, 31 dan 32 yang tercatat dalam nomor permohonan D002015005083, namun permohonan merek

tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena sebelumnya telah ada yang mendaftar yaitu PT. Mitra Sentosa International yang telah memiliki merek Cheong Kwan Jang dengan nomor pendaftaran IDM000425154 pada tanggal 25 September 2014. Maka gugatan yang diajukan oleh Korean Ginseng Corp terhadap PT. Mitra Sentosa International mengenai sengketa kepemilikan merek Cheong Kwan Jang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditolak.

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Yang Menjadi Sengketa Hak Atas Merek Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis.**

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar yang menjadi sengketa hak atas merek Superman dan merek Cheong Kwan Jang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing maupun merek lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Maka dari itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya seperti halnya yang dilakukan DC COMICS yang telah mendaftarkan Merek Superman Kelas 9, pada Tanggal pengajuan permohonan 17 Maret 1980 dengan nomor daftar IDM000089148 dan yang dilakukan oleh PT. Mitra Sentosa International yang telah memiliki merek Cheong Kwan Jang dengan nomor pendaftaran IDM000425154 pada tanggal 25 September 2014.

Dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis didalamnya memiliki prinsip konsitutif (*First To File*). Prinsip konstitutif atau juga *First To File Principle* artinya siapa yang mendaftarkan pertama pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya dengan konsekuensi tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek seperti yang telah dilakukan oleh PT. Marxing Fam Makmur dengan nomor pendaftaran IDM000374439 dan IDM000374438, pada tanggal pendaftaran 7 Maret 1993 mengenai kepemilikan hak atas merek Superman namun merek Superman tersebut sudah terdaftar oleh DC COMICS yang telah mendaftarkan Merek Superman, pada Tanggal pengajuan permohonan 17 Maret 1980 dengan nomor daftar IDM000089148. Lalu seperti yang telah dilakukan oleh Korean Ginseng Corp dengan nomor pendaftaran D002015005083 pada tanggal 9 Februari 2015 mengenai kepemilikan merek CheongKwanJang namun merek CheongKwanJang tersebut sudah terdaftar oleh PT. Mitra Sentosa International dengan nomor pendaftaran IDM000425154 pada tanggal 25 September 2015. Maka Perlindungan hukum yang berdasarkan sistem *First to File* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baik bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.