

BAB III

BEBERAPA MEREK ATAU LOGO YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN

A. Putusan (29/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

Para pihak dalam kasus ini diantaranya ialah, DC Comics selaku Penggugat, PT Marxing Fam Makmur selaku Tergugat, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek selaku Turut sebagai Tergugat.

DC Comics merupakan penerbit komik terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di dunia yang dimana sudah berkecimpung dalam bidang komik sejak tahun 1934 dan hingga saat ini. Penggugat telah menerbitkan puluhan ribu buku komik yang bertemakan *superhero* (pahlawan super) yang dikenal dan diakui tidak hanya di negara asalnya Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Salah satu karakter fiksi yang dimiliki Penggugat dan telah dikenal oleh masyarakat baik dalam maupun di luar Indonesia adalah tokoh SUPERMAN.

Sengketa merek ini bermula dimana ketika DC Comics selaku Penggugat hendak mendaftarkan merek “Superman” miliknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia (Kemenkumham RI), adapun pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat pada merek “Superman” adalah kelas 9, kelas 14, kelas 16, kelas 21, kelas 25, kelas 28, kelas 30, dan kelas 32. Kemudian ditemukan permasalahan bahwa

merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur yang dalam hal ini selaku Tergugat telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Indonesia tertanggal 7 Maret 1993 dalam kelas 30 dan kelas 34.

Merek tersebut terdaftar dengan No. Agenda IDM00374439 dan IDM00374438 yang pada awal mulanya pemilik merek tersebut adalah Sutien Susilawati. Merek “Superman” milik Tergugat tersebut telah melakukan perpanjangan pada tahun 2003 dan 2013, yang kemudian pada tahun 2013 pemilik merek Sutien Susilawati mengalihkan merek “Superman” tersebut kepada PT. Marxing Fam Makmur melalui jual beli sebagaimana perjanjian jual beli merek No.37, tertanggal 22 Maret 2013. Kenyataannya memang tidak ada satu pihakpun yang mendaftarkan merek dengan nama “Superman” sebelum Sutien Susilawati, sehingga dapat dikatakan bahwa Sutien Susilawati merupakan orang pertama mendaftarkan merek dengan nama “Superman”, sehingga dapat dikatakan bahwa Sutien Susilawati adalah orang pertama yang mendaftarkan nama “Superman” sebagai merek di Indonesia. Sebagaimana negara Indonesia menganut prinsip *frist to file* dengan pengertian suatu prinsip yang dimana pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hak atas merek akibat telah didaftarkan pertama kali.

Dalam penemuan hal tersebut, DC Comics sebagai Penggugat mengajukan keberatan terhadap merek “Superman” yang telah terdaftar yaitu dalam kelas 30 dan kelas 34 dengan nomor agenda IDM000374439 dan IDM000374438 dan juga mengajukan keberatan atas pendaftaran

merek oleh PT. Marxing Fam Makmur dengan nomor agenda D002015034068, Merek “Siantar Superman Choco” dengan nomor agenda D002014034070, dan Merek “Siantar Top Superman Chocomax” dengan nomor agenda D00201534066 dengan tanggal pendaftaran 11 Agustus 2015 dikelas 30.

DC Comics sebagai Penggugat pemilik merek ‘Superman’ tidak dapat menerima keadaan tersebut begitu saja, karena menurutnya Merek “Superman” yang dimiliki oleh PT. Marxing Fam Makmur tidak dapat didaftarkan karena adanya merek “Superman” miliknya yang mana telah dulu menjadi merek terkenal (*well-known mark*).

Tahun 2018, DC Comics menggugat PT. Marxing Fam Makmur selaku produsen wafer merek “Superman” ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada gugatannya, DC Comics meminta agar majelis hakim untuk menatakan Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif atas merek “Superman” di Indonesia, menyatakan bahwa merek “Superman” yang dimiliki DC Comics sebagai merek yang terkenal, kemudian membatalkan merek “Superman” milik Tergugat dan mendaftarkan merek “Superman” DC Comics pada kategori tersebut.

Pihak yang merasa sebagai pemegang hak atas merek terkenal atas merek “Superman” tentunya merasa dirugikan dengan adanya produk wafer merek “Superman” milik Tergugat yang memiliki kemiripan serupa dengan merek “Superman” milik DC Comics secara pada pokoknya,

dalam hal ini dapat menyebabkan adanya pengurangan nilai kapasitas terhadap merek “Superman” itu sendiri, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian pada merek “Superman” milik DC Comics.

Gugatan yang dilakukan oleh DC Comics melalui putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst memberikan hasil penolakan oleh Majelis Hakim. Gugatan Penggugat dianggap masih terlalu dini atau *premature* dan gugatan terhadap “Superman” miliknya merupakan gugatan *Exceptio Obscuur Libel* atau gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengingat bahwa pada gugatan tersebut dimana Penggugat pada pokoknya meminta pembatalan merek “Superman” dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek “Superman” atas nama Tergugat yang sedang dimohonkan pendaftarannya pada Turut Tergugat (Kemenkumham RI) agar merek-merek “Superman atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya. Sedangkan, dalam Surat Kuasa Penggugat hanya untuk melakukan pembatalan merek, sehingga Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa.

Diikuti dengan Putusan Kasasi Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan amat putusannya yaitu dalam eksepsinya berupa mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian dan dalam pokok perkara berisi menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Kasus sengketa merek terkenal ini lantas tidak berhenti begitu saja setelah berjuang dari 2 (dua) tahun, pada 27 Mei 2020, akhirnya DC Comics selaku Penggugat yang juga merupakan perusahaan penerbit komik asal Amerika Serikat sang pemilik karakter Superman, kembali mengajukan gugatannya atas merek “Superman” ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Eva Dewi Kartika selaku Kuasa Hukum Penggugat, meminta Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa DC Comics selaku Penggugat adalah sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek “Superman” di Indonesia, menyatakan merek “Superman” milik Penggugat adalah merek terkenal, dan meminta untuk membatalkan merek “Superman” dikelas 30 dan 34 milik Tergugat atas dasar itikad tidak baik.

Gugatan yang serupa, Penggugat akhirnya memenangkan hak atas merek “Superman” yang sah pada Rabu 25 November 2020, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat seluruhnya.

Penggunaan karakter “Superman” oleh PT. Marxing Fam Makmur terhadap DC Comics ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara spesifik, merek milik PT. Marxing Fam Makmur mengandung tiga elemen pokok berupa kata asing “Superman” (dengan bentuk tulisan yang khas), Logo S, dan lukisan/gambar lukisan tokoh Superman. Hal ini cukup dalam menjelaskan bahwa ketiga elemen tersebut adalah identik atau sangat menyerupai dengan elemen pokok merek-merek “Superman” yang telah dimiliki oleh DC Comics sejak lama.



Gambar 3 1 Merek-merek “Superman” milik DC Comics



Gambar 3 2 Merek-merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur

Adapun perbandingan dengan elemen-elemen pokok yang dimiliki oleh kedua merek “Superman” tersebut adalah sebagai berikut.

Elemen Pertama : Tulisan kata asing “Superman”	
Merek Penggugat	Merek Tergugat
	

Elemen Kedua : Logo S	
Merek Penggugat	Merek Tergugat
	

Elemen Ketiga : Lukisan Tokoh Superman	
Merek Penggugat	Merek Tergugat
 	

Gambar 3 3 Elemen-Elemen Pokok Oleh Kedua Merek “Superman” Milik Tergugat dan Penggugat

Merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur, saat didaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal KI, selaku badan hukum yang bertugas mengurus perihal hak kekayaan intelektual termasuk merek, maka merek dengan karakter *superhero* Superman yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur akan bertentangan dengan huruf (c) dan (e) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini dikarenakan merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur memuat unsur yang dapat menyesatkan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan yang dapat menyesatkan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan tidak memiliki daya pembeda terhadap merek dengan karakter asli Superman milik DC Comics, sehingga seharusnya merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur tidak dapat didaftarkan pendaftarannya atau ditolak permohonannya sebagai merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sejatinya konsep daya pembeda memiliki fungsi yang sifatnya vital dan fundamental dalam suatu merek, sebab keberadaan daya pembeda pada suatu merek akan berdampak pada kemampuan merek tersebut untuk tidak menyebabkan kebingungan pada waktu dipasarkan.

Adanya suatu kewajiban memiliki daya pembeda pada suatu merek dengan ciri khas tertentu menjadikan merek-merek yang beredar di masyarakat yang tidak lebih dikenal dibandingkan dari merek yang sudah ada atau yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah terdaftar, kemudian melakukan tindakan peniruan merek terhadap merek-merek yang lebih

dahulu ada atau bisa disebut sebagai merek terkenal, maka hal tersebut akan menyebabkan munculnya persaingan tidak sehat di antara para pelaku usaha.

Dengan pemaparan yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, membuktikan bahwa DC Comics selaku pemilik merek “Superman” secara *de facto* telah merasa diragukan oleh kehadiran dari merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang tidak sejenis.

Merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur seharusnya tidak dapat didaftarkan pendaftarannya atau ditolak permohonannya sebagai merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, sebab hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Asas Itikad Baik dalam Pendaftaran merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur terhadap merek “Superman” milik DC Comics

Itikad baik berkaitan dengan cara berhubungan hukum pihak lain dalam perjanjian dengan jalan yang jujur (*honestly*) dan baik (*decently*), dan ahli hukum lainnya menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*geode trouw*). Itikad baik dalam artian obyektif sebagai suatu asas itu dirumuskan dalam hukum perikatan yang timbul dari perjanjian, hal ini

tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yakni suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik yang kaitannya dengan merek menjelaskan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (*good faith*). Gatot Supramono menyatakan bahwa pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain.

Pendaftaran merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa, permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Penggunaan merek dalam kasus “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur sebagai merek untuk produk wafer dilakukan atas dasar itikad tidak baik karena memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan dari kebingungan masyarakat akibat terkecohnya masyarakat dengan keberadaan merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur yang dinilai mirip dengan merek “Superman” milik DC Comics. Unsur itikad tidak baik yang ada pada merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur yaitu terkait tanda tulisan kata asing “Superman”, Logo S, dan lukisan tokoh *superhero* Superman pada produk

wafernya yang dinilai mirip dengan tanda/bentuk yang tercantum dalam merek “Superman” milik DC Comics. Dengan kata lain, PT. Marxing melakukan tindakan-tindakannya tersebut dengan dilandaskannya pada sifat tidak jujur (*dishonesty*) dengan menggunakan merek terkenal “Superman” milik DC Comics yang mana akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak.

DC Comics dan PT. Marxing Fam Makmur tidak pernah melakukan sebuah perjanjian terkait penggunaan merek “Superman” ini, apabila tidak pernah ada perjanjian terikait antara kedua belah pihak tersebut maka tidak dapat dilakukannya pengalihan hak atas merek milik DC Comics kepada PT. Marxing, hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Terbukti bahwa PT. Marxing Fam Makmur dalam melakukan permohonan pendaftaran mereknya dilakukan atas dasar tidak baik, dan berdasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek milik PT. Marxing Fam Makmur haruslah dibatalkan, sebab atas perbuatannya tersebut membuat pihak DC Comics selaku pemilik merek “*Superman*” yang asli merasa dirugikan atas kehadiran merek milik pihaknya.

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat hari

Selasa, tanggal 17 November 2020 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

B. Putusan (32/PDT.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi adalah Pemilik merek terdaftar “CAPTAIN” Barber Shop, terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Nomor IDM000638632, adalah membuktikannya adanya fakta hukum yang benar bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi merupakan Pemilik Sah, merek terdaftar CAPTAIN tersebut. Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi mengadakan hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, dalam hal membuka outlet Barber Shop menggunakan merek terdaftar CAPTAIN milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di Jalan Babarsari No. 41, Tambakbayan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta.

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat itu tidak memiliki modal pertama untuk membayar penggunaan merek terdaftar milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi, sehingga dengan demikian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi memberikan pinjaman, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sebesar

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kan dikembalikan dengan cara mengangsur. Dalam kerjasama tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi mendapatkan *royalty fee* sebesar 5% setiap bulan dari omset, Perjanjian seharusnya berakhir pada tanggal 03 Desember 2018, namun dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak memenuhi kewajibannya, untuk membayar *royalty fee* sebesar 5% dimaksud, maka pada tanggal 24 Juli 2018, Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi melakukan teguran kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun teguran tersebut diabaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Modal yang diberikan oleh Tergugat I telah lunas dikembalikan oleh Penggugat, dan *royalty fee* selama 5 (lima) bulan tidak pernah dibayar sampai batas akhir perjanjian pada tanggal 3 Desember 2018.

Kerja sama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan skema, penggunaan merek terdaftar milik Tergugat I, wajib membayar dimuka, uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar *royalty fee* sebesar 5% dari omset setiap bulan untuk hanya 1 (satu) tempat *outlet* Barber Shop di Jalan Babarsari No.41, Tambakbayan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta. Sampai batas waktu perjanjian berakhir, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya membayar *royalty fee* 5% kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.124.600,00 x 5 bulan

(mulai bulan Juli 2018 sampai dengan November 2018) = Rp.25.623.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang belum dibayar. Tanpa sepengetahuan, dan tanpa izin dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga membuka *outlet* Barber Shop di Jalan Kaliurang KM. 4,5, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, menggunakan merek terdaftar CAPTAIN milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian sudah pasti timbul kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Masa kontrak kerjasama berakhir, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak juga memenuhi kewajibannya. Faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap menggunakan Merek terdaftar CAPTAIN milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan cara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memodifikasi merek terdaftar CAPTAIN tersebut dengan sengaja menambahkan awalan kata "The" dan menambahkan kata "Jogja" di belakangnya, namun demikian merek yang dipakai dan dipergunakan masih memiliki kesamaan pada pokoknya, hal itu dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Merek terdaftar milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

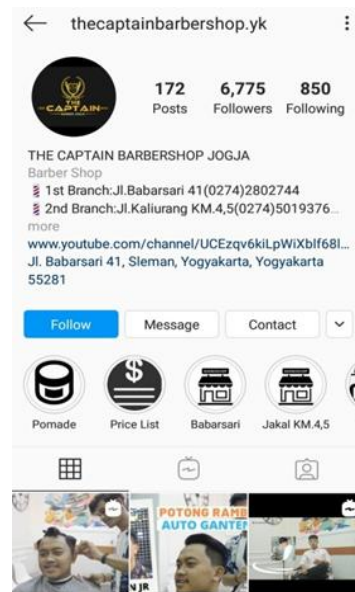


Gambar 3 4 Merek Captain

Merek yang digunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:



Gambar 3 5 Merek The Captain Barber Jogja



Gambar 3 6 Merek The Captain Jogja (Instagram)

Hal yang demikian sengaja dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyesatkan masyarakat.

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menggunakan merek terdaftar “CAPTAIN” dalam usahanya bidang potong rambut (Barber Shop) tanpa izin dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik merek terdaftar tersebut, oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diadakan kepada Kepolisian POLDA YOGYAKARTA, Unit SATKRIMSUS, dan pada saat ini perkara aduan tersebut sudah pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum/JPU pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Sleman. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini telah berstatus sebagai Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menggunakan merek terdaftar

CAPTAIN milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam usahanya bidang potong rambut (Barber Shop) tanpa izin dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan akibat kerugian, baik kerugian materiil, maupun kerugian immateriil, maka terhadap perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut layak diterapkan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.2.025.623.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu Rupiah), dengan perincian kerugian sebagai berikut:

- Kerugian riil timbul karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sengaja tidak membayar *royalty fee* kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.25.623.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Kerugian immateriil dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 100, denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berlanjut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan pendahuluan, yaitu: penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut, oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tempat usaha barber shop milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Jalan Babarsari No. 41, Tambakbayan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta dan di

Jalan Kaliurang KM 4,5, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, guna mencegah kerugian yang lebih besar, karena faktanya sampai saat ini merek terdaftar CAPTAIN milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap dipergunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencari keuntungan.

Oleh karena gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti otentik, mohon kiranya Putusan Pengadilan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, meskipun ada upaya Kasasi, Peninjauan Kembali dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika tidak mematuhi, dan terlambat melaksanakan Putusan Pengadilan ini, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan ini. Karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini sebagai Pihak yang kalah, maka kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan. Bahwa akhirnya disimpulkan (*summa summarum*), bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan Penggugat tidak berkualitas sebagai pihak yang mempunyai

kedudukan hukum maupun bukan sebagai pihak yang berkepentingan atau bukan sebagai pihak yang berhak mengajukan pembatalan merek maupun gugatan penghapusan merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 jo. Pasal 21 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI TERHADAP PEMILIK MEREK ATAU LOGO YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek atau Logo yang digunakan oleh Orang Lain

Hak Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diakui di Indonesia dan sudah selayaknya harus dilindungi bagi setiap orang pemegang hak nya yang telah terdaftar secara sah. Pembahasan pokok mengenai perlindungan hukum harus diberikan kepada pemegang Hak Merek yang telah didaftarkan guna menjamin terciptanya tanggung jawab Negara menjaga tiap warga negaranya.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek ialah bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang hal yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang memandang bahwa tujuan hukum untuk memenuhi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan lainnya.

Merek di bagi menjadi tiga berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Merek dibedakan sebagai Merek

Biasa (*normal marks*), Merek Terkenal (*well-known marks*), dan Merek Termasyhur (*famous marks*). Sebagai tanda yang dipakai pada kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa, merek dikenal dan memiliki tingkat pengakuan konsumen yang berbeda pada wilayah hukum suatu merek tertentu atau bidang tertentu dalam perdagangan atau industri. Merek yang tidak memiliki reputasi tinggi adalah merek biasa.

Hukum merek yang berlaku saat ini di negara kita, ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek mterkenal (*well-known marks*) dapat dilihat pada bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai mana dijelaskan bahwa, Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh

produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur dalam Undang-Undang Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pelaku pelanggaran merek selain dari Undang-Undang Merek yaitu : Sanksi dari Hukum Perdata, Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.

Pelanggaran merek terkenal selain dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga, dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Pasal 93 merujuk dari Pasal 83. Cara

penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

Analisis penulis menggambarkan adanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal diberikan oleh negara melalui undang-undang hak perlindungan yang preventive terdapat dalam Pasal 4, 5, 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sedangkan perlindungan represifnya ada dalam Pasal Ketentuan Pidana dari merek maka pemilik merek akan dilindungi oleh pasal preventif dan pasal represif.

Upaya preventif mengarahkan pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Upaya ini lebih ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Dari isi pasal tersebut, hak eksklusif memuat 2 hal yaitu menggunakan sendiri merek tersebut dan memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek mengandung salah satu unsur yaitu : Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, Tidak memiliki daya

pembeda, Telah menjadi milik umum, Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sedangkan, upaya represif yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemegang hak atas merek dagang terkenal asing meskipun belum terdaftar mendapatkan pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek barang dan atau jasa persamaan pada pokoknya 5 atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Perlindungan hukum berdasarkan ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Oleh karena itu juga pemegang Hak merek dapat melarang orang lain untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan, Karena apabila ada pihak lain yang beritikad tidak baik mendompleng merek terkenal dari Pemegang Hak merek dengan tujuan untuk menarik konsumen secara mudah dengan menggunakan merek terkenal tersebut, maka eksistensi merek terkenal yang telah diketahui oleh masyarakat ramai dapat

terancam, dan mengakibatkan beredarnya merek yang serupa dengan merek terkenal yang telah di daftarkan. hal ini dapat merugikan pemegang Hak merek karena pihak lain yang menggunakan merek terkenal akan mengambil alih keuntungan ekonomi secara mudah dari pemegang Hak merek. Merek dalam dunia periklanan juga sangat penting oleh karena itu setiap merek diwajibkan untuk memiliki tanda pembeda yang khas yang tidak dimiliki oleh merek lain dengan tujuan agar merek yang digunakan mempunyai kekuatan pembeda atas barang atau jasa produk milik pemegang hak merek.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan kasus Putusan Nomor : 29/Pdt-Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam kasus sengketa penggunaan merek terkenal “Superman” antara DC Comics dengan PT. Marxing Fam Makmur merek terdaftar “Superman” milik Tergugat juga telah terbukti berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dalam arti luas atau dapat menimbulkan salah paham di kalangan konsumen, sehingga perlu dicegah adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat yang mendompleng (*free ride*) atau membuat kabur (*dilution*) merek terdaftar “Superman” milik Penggugat, serta melindungi fungsi fundamental dari merek itu sendiri yaitu sebagai tanda pembeda dengan merek lain dan bagi Penggugat untuk melindungi kepercayaan bisnis pada penggunaan merek “Superman” dalam 15 (lima

belas) varian produk barang, serta guna kepentingan konsumen dari Penggugat.

Berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum pula, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa merek terdaftar “Superman” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesuluruhannya dengan merek terdaftar “Superman” milik Penggugat yang telah dimohonkan lebih dahulu oleh Penggugat sejak tanggal pendaftaran (*filling date*) pada 17 Maret 1980 dan Penggugat sebagai pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar “Superman” dengan Nomor Daftar 155666 dan Nomor Daftar 202172 di kantor Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga selaku Turut Tergugat yang terbagi dalam 15 (lima belas) varian produk jenis barang sejenis dan/atau barang tidak sejenis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur selaku Tergugat yang dinyatakan terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseleruhannya dengan merek terdaftar “Superman” milik DC Comics selaku Penggugat.

Dalam persamaan pada pokoknya, perlu mengaitkannya pula dengan persoalan hukum apakah Tergugat dalam mendaftarkan merek “Superman” miliknya dilakukan dengan asas itikad baik atau tidak. Karena

pada dasarnya, prinsip perlindungan hukum merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan prinsip itikad baik atau tidak. Pada dasarnya, prinsip perlindungan hukum merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan prinsip itikad baik (*good faith*) yang harus dipenuhi pada waktu permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolut grounds*) maupun pada waktu sebagai dasar gugatan pembatalan merek berkenaan dengan keabsahan suatu merek terdaftar. Sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum pada bagian tentang “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dihubungkan dengan “itikad tidak baik” yang menyatakan bahwa terbukti pendaftaran merek terdaftar “Superman” milik atau atas nama PT. Marxing Fam Makmur selaku Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik yakni sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sebagai badan hukum yang berdomisili di Indonesia, merek milik PT. Marxing Fam Makmur yang menggunakan kata asing “Superman” jelas merupakan bukti yang tidak terbantahkan adanya itikad tidak baik dimana Tergugat mendompleng keterkenalan merek terkenal “Superman” milik DC Comics yang merupakan badan hukum asing.

Dengan begitu, DC Comics selaku Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada PT. Marxing selaku Tergugat secara tanpa hak menggunakan keseluruhannya untuk barang tidak sejenis dengan

merek “Superman” milik DC Comics dan mendaftarkan merek tersebut dengan merek tersebut dengan itikad tidak baik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.