

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DC COMICS: KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Andrean Darven Justitio, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
andreandarvenjustitio@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
supasti_dharmawan@unud.ac.id

DOI : KW.2021.v10.i11.p05

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang telah terdaftar di Indonesia, khususnya kajian terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan Putusan Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengacu pada Pasal 6 ayat (2) Konvensi Paris, Indonesia memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal melalui pendaftaran Hak Prioritas yang terlihat dalam putusan pengadilan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban dalam upaya membentuk identitas nasional. Pengadilan memutuskan bahwa DC Comics, sebagai pemilik merek terkenal, menang melawan terdakwa, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa menggunakan merek yang sama yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terkenal DC Comics.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Pendaftaran Hak Prioritas, Gugatan DC Comics, Persamaan Pada Pokoknya.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection of well-known trademarks that have been registered in Indonesia, particularly the study of the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. This study uses a normative legal research method with a statute approach and Court Decisions. The results of the study show that based on Article 21 paragraph (1) letter c of Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications, referring to Paris Article 6 paragraph (2) of the Convention, Indonesia provides protection to well-known trademark owners through the registration of Priority Rights seen in court decision Number 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. In addition, the use of the Indonesian language is an obligation in an effort to establish a national identity. The court decided that DC Comics, as the owner of a famous brand, won against the defendant, by considering that the defendant's use of the same mark which has no distinguishing element from the well-known DC Comics brand

Key Words: Well-Known Mark, Priority Rights Registration, DC Comics Lawsuit, Equality at All

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara anggota *World Trade Organization* wajib melakukan harmonisasi hukum Kekayaan Intelektualnya dengan *Agreement*, termasuk dalam bidang hukum merek terkenal. Era Revolusi industri 4.0 dewasa ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi yang mempengaruhi berbagai perspektif kehidupan manusia termasuk didalamnya pada Kekayaan Intelektual, menjadikan berbagai karya kreatif manusia menjadi semakin berkembang dan tanpa batas dengan bantuan teknologi yang saling terhubung melalui jaringan.¹ Suatu karya kreatif yang memiliki kekhasan, daya pembeda, dan bahkan inovatif yang merupakan buah pikiran maupun kreativitas yang mengandung unsur orisinalitas, juga pembaharuan serta memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kekayaan sangat penting untuk dilindungi. Kekayaan yang bersumber dari karya kreativitas dan pemikiran intelektual disebut Kekayaan Intelektual.²

Secara internasional telah diatur Kekayaan Intelektual sebagai berikut: Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu³. Indonesia sebagai salah satu negara anggota dalam berbagai kesepakatan internasional terhadap kekayaan intelektual telah meratifikasi ketentuan hukum kekayaan intelektual di atas dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia. Selain mengakui dan meratifikasi juga mematuhi segala ketentuan turunan dari nomenklatur kekayaan intelektual yang ada.

Salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang mengalami perkembangan pesat adalah merek, terlihat dari banyaknya merek barang/jasa baik merek domestik beserta merek asing, termasuk juga di dalamnya Merek Terkenal. Berkaitan dengan perlindungan Merek Terkenal meskipun belum didaftarkan di Indonesia, sepanjang telah memenuhi kriteria Merek Terkenal wajib diberikan perlindungan hukum.⁴ Adapun perlindungan secara preventif diberikan kepada sebuah merek terkenal meskipun belum didaftarkan di Indonesia bertujuan agar mendapatkan kepastian hukum terhadap pemilik merek terkenal dari kompetisi usaha tidak sehat, untuk menghindari pemboncengan reputasi yang lazim dikenal sebagai *passing off* dengan menciptakan merek yang sama namun dengan produk yang berbeda.⁵ Perlindungan Merek Terkenal juga diberikan kepada Merek Terkenal yang didaftarkan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Dalam realitanya, meskipun sudah diatur perihal kepastian Merek terkenal berlandaskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (selanjutnya ditulis UU MIG 2016), acapkali masih ditemukan pemakaian suatu merek yang meniru Merek Terkenal. Seperti misalnya dalam kasus perusahaan furniture rumah tangga asal Swedia IKEA dengan merek IKEA yang dijadikan singkatan Intan Khatulistiwa Esa Abadi yang dimenangkan oleh IKEA (Intan

¹ Wijoyo, Hadion, Irjus Indrawan, Yoyok Cahyono, Agus Leo Handoko, and Ruby Santamoko. "Generasi Z & Revolusi Industri 4.0. CV. PENA PERSADA, 2020." 47

² Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018. 6

³ . *Ibid*

⁴ . Sanjaya, Putu Eka Krisna, and Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana* 6, no. 4 (2018).1-12

⁵ . Putri, Oktavia Rahma. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia." PhD diss., Wijaya Kusuma Surabaya University, 2020.1688-1706

Khatulistiwa Esa Abadi) dalam Putusan Mahkamah Agung (Selanjutnya ditulis Putusan MA) Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Sengketa Merek Terkenal lainnya yang juga menarik perhatian merupakan Merek Terkenal DC Comics. Dalam kasus ini DC Comics pemilik Merek Terkenal dan penerbit Komik Superman serta karakter-karakter Super Hero lainnya menggugat penggunaan Merek Superman yang dipasarkan melalui PT. Marxing Fam Makmur dalam bentuk wafer coklat, yang dianggap kurang memiliki ciri khas, dan terdapat kesamaan pada keseluruhannya dengan Merek Terkenal DC Comics.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas berkaitan dengan perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, menjadi penting dikaji perlindungan Merek Terkenal yang sudah terdaftar di Indonesia, serta mengkaji Putusan Pengadilan yang dijadikan obyek penelitian. Studi terdahulu telah ada yang mengkaji perlindungan merek terkenal seperti: "Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan *Passing Off* oleh Nuzulia Kumala Sari" dan artikel "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek oleh Viona Talitha Syafira" Dalam pembahasannya, kedua artikel tersebut memiliki perbedaan secara dengan kajian ini, dimana kedua studi tersebut menekankan pada aspek perlindungan konsumen dari Putusan Pengadilan Niaga No. 17/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan merek terkenal yang didaftarkan dengan hak prioritas di Indonesia berdasarkan UU MIG 2016?
2. Bagaimana pengaturan penggunaan bahasa asing pada merek yang didaftarkan di Indonesia?
3. Bagaimana putusan pengadilan No.29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst berkaitan dengan kasus merek terkenal DC Comics VS Coklat Superman?

1.3 Tujuan Penulisan

Studi ini bermaksud untuk mengkaji perlindungan terhadap merek terkenal yang didaftarkan dengan hak prioritas di Indonesia. Selain itu bertujuan untuk menganalisis "Putusan Pengadilan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst" berkaitan dengan perlindungan merek terkenal.

2. Metode Penelitian

Riset ini dilakukan melalui pengkajian secara normatif. Dalam kajian ilmu hukum sangat diperlukan ketepatan penggunaan metode dalam mengkaji fokus permasalahan. Pengkajian permasalahan hukum dalam ranah akademis dan praktisi menggunakan asas-asas hukum serta norma yang berkembang dalam masyarakat.⁶ Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian yuridis normative, melalui studi pustaka dengan analisis kualitatif terkait perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute*

⁶ . Ali, H. Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas." *Jakarta: Sinar Grafika* (2019).19

approach) serta pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Undang-Undang yang dikaji adalah Undang-Undang UU MIG 2016, dan kasus yang dijadikan obyek penelitian adalah studi kasus "Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst".

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Dengan Pendaftaran Hak Prioritas di Indonesia

Indonesia sebagai anggota dari berbagai Konvensi di bidang kekayaan Intelektual secara nasional telah memenuhi kewajibannya. Salah satunya dalam bidang hukum merek dengan diundangkannya UU MIG 2016. Proteksi merek diberikan melalui kewajiban pendaftaran merek, juga dikenal dengan sebutan *First to file system*. Perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar yaitu berupa kedudukan istimewa yang diperoleh pemilik merek dari negara ditegaskan melalui Pasal 1 angka 5 UU MIG 2016.⁸ Perlindungan terhadap merek terutama Merek Terkenal seperti halnya diatur pada Pasal 21 UU MIG 2016. Secara internasional perlindungan Merek Terkenal dapat dicermati dari ketentuan *article 16 paragraph 2 Paris Convention "Convention for the Protection of Industrial Property" (1984)* (Berikutnya ditulis *Paris Convention 1984*) pada intinya "*Pasal 6 bis Paris Convention menentukan pengertian merek terkenal ...berdasarkan pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut*". Sebuah Merek digolongkan sebagai Merek Terkenal atau *Well Known Mark* dikarenakan Merek jenis itu bereputasi tinggi disebabkan logo merek tersebut dapat menarik minat serta sudah dikenal secara luas dan lazim dijadikan sinonim suatu benda.⁹

Definisi Merek Terkenal dalam UU MIG 2016 tidak diatur secara tegas. Namun demikian dapat difahami dari penjabaran Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG 2016 menjelaskan: "...dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. ... reputasi Merek tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara..." kriteria lain dari pemahaman tentang perlindungan Merek Terkenal adalah tidak hanya semata-mata berdasarkan prinsip *first to file*, namun juga melihat dari sisi lainnya. Seperti misalnya suatu Merek asing yang belum didaftarkan di Indonesia dan telah didaftarkan di negara lain serta diketahui oleh masyarakat luas yang telah memenuhi kriteria Merek Terkenal maka secara otomatis digolongkan sebagai Merek Terkenal (*well known mark*) dan mendapatkan kepastian hukum. Definisi Merek Terkenal juga bisa ditemukan pada "Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991" (Setelah ini disebut *Yurisprudensi MA 1486*): "*pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar dari negara asalnya dan*

⁷ Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum, cetakan Kedua." *Mandar Maju, Bandung* (2016). 89

⁸ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Desak Putu Dewi Kasih, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, I. Gede Agus Kurniawan, and Made Dandy Pranajaya. "Trademark protection for small-medium enterprises in Bali: Strengthening Community-based tourism in the era of fourth industrial revolution." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23 (2020):1-18.

⁹ . Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2016).1-23

dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”.

Salah satu Merek Terkenal yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia baik masyarakat umum maupun pecinta komik animasi pahlawan super (*super hero*) adalah Merek Superman yang diterbitkan dan dimiliki oleh DC Comics. Dalam perkembangannya, di Indonesia terdapat Merek Superman selain yang dimiliki oleh DC Comics, yaitu Merek Wafer Superman hasil produksi serta diedarkan oleh PT. Marxing Fam Makmur yang menggunakan ilustrasi yang identik secara keseluruhan dengan Merek Superman yang dimiliki DC Comics sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat hal ini membuat DC Comics selaku pemilik Merek Superman (komik) mengajukan gugatan. DC Comics selaku pemilik Merek Terkenal (*well known mark*) diwajibkan mendaftarkan merek yang dimiliki kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Merek (Setelah ini disebut DJKI Kemenkumham dan Direktorat Merek). Pendaftaran melalui hak prioritas bertujuan memberikan perlindungan kepada merek asing (Merek Terkenal) terhadap persaingan usaha yang tidak sehat dan itikad tidak baik.¹⁰ Merek Terkenal tidak akan mengalami kerugian melalui persaingan usaha tidak sehat berdasarkan sistem *first to file* yang dianut oleh Indonesia sistem ini menyebabkan suatu Merek Terkenal tidak mengalami penolakan pendaftaran di DJKI Kemenkumham dan Direktorat Merek.

Penerapan sistem *first to file* dengan hak prioritas merupakan perwujudan kedudukan istimewa Merek Terkenal dihadapan hukum positif Indonesia¹¹, hal ini sejalan dengan “Yurisprudensi MA 1486”. Di Indonesia Merek Terkenal yang berasal dari luar Indonesia umumnya menggunakan bahasa asing dalam penulisan serta pelafalannya, hal tersebut secara tidak langsung menjadi pembeda Merek Terkenal (asing) dengan merek domestik semua merek domestik di Indonesia diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia dalam penulisan dan pelafalannya. Hal ini sejalan dengan “Putusan MA Nomor. 220/PK/Perd/1986” antara “Nike” (Merek Terkenal) melawan Nike (Indonesia) sebagai berikut: “Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas Nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing.” Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai identitas merek barang maupun jasa yang beredar di Indonesia termuat pada “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia” sebagaimana Pasal 35 ayat (1) yang menentukan: “Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Karakter Superman pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilustrator asal Kanada bernama Joe Shuster bersama seorang pengarang asal Amerika Serikat bernama Jerry Siegel pada 1932 di Cleveland, Ohio sebagai sebuah ciptaan yang bersifat baru dan inovatif ciptaan tersebut secara langsung memiliki hak cipta yang melekat pada penciptanya berdasarkan prinsip deklaratior. Pada bulan Maret 1938 dijual kepada Detective Comics, Inc yang merupakan cikal bakal DC Comics dengan nilai US\$130

¹⁰ . Naraiswari Manuaba, Ida Ayu Sintya dan Parsa, I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas di Indonesia." Jurnal Kertha Semaya 6, No. 12 (2018):1-14

¹¹ . Lobo, Lionita Putri, and Indirani Wauran. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1:70-83

(seratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) atau setara US\$ 2.314 (dua ribu tiga ratus empat belas dolar Amerika Serikat) jika dihitung berdasarkan nilai mata uang saat ini dan melakukan debut perdana pada 30 Juni 1938 dalam serial *Action Comics*.

Superman merupakan karakter animasi yang bersifat fiktif yang berada di dalam dunia fiksi yang sesungguhnya karya fiksi mendapat jaminan Hak Cipta. Dalam konteks "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" menjabarkan secara eksplisit perihal perlindungan hukum terhadap media-media suatu karakter fiktif yang digunakan dalam karya sinematografi, buku, novel, komik, dan permainan video.¹² Namun demikian karya fiksi seperti karakter animasi juga dapat diberikan perlindungan merek, jika karakter fiksi tersebut dimunculkan sebagai daya pembeda. Karakter animasi dapat didaftarkan sebagai merek barang/jasa dan telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 1 UU MIG 2016. Dalam hal karakter animasi memiliki persamaan sebagian/seluruhnya dengan merek terdaftar sebelumnya/merek terkenal, maka pendaftarannya akan ditolak.¹³

Karakter fiksi/animasi hakikatnya merupakan gagasan dalam wujud visual/tulisan yang diwujudkan dalam bentuk realita menggunakan metode *Sufficient Delineation* dan *Story Being Told* dalam metode *Sufficient Delineation* sebuah tokoh fiksi dapat memperoleh perlindungan hukum apabila karakter tersebut diberikan ilustrasi yang memadai serta memiliki ciri khas pembeda, sedangkan melalui metode *Story Being Told* tokoh fiksi tersebut merupakan pusat cerita beserta segala kejadian dalam cerita tersebut merupakan elemen pendukung.¹⁴

Berdasarkan dua metode penggambaran yang telah dijabarkan mengenai kepastian hukum karakter Superman telah memenuhi kedua syarat tersebut di mana Superman merupakan pusat cerita pada buku komik terbitan DC Comics, telah memperoleh penggambaran secara memadai, memiliki cerita masa lalu/latar belakang sehingga Superman dapat diakui dan diketahui secara luas oleh masyarakat dan telah memenuhi syarat sebagai sebuah Merek Terkenal. DC Comics sebagai pemilik Merek Terkenal "SUPERMAN" serta merupakan perusahaan percetakan komik utama dan dikenal luas baik di Amerika Serikat maupun luar negeri dimana tokoh-tokoh komiknya bergenre Super Hero, salah satunya superhero Superman. Perusahaan ini telah menekuni penerbitan komiks secara konsisten selama lebih dari 80 tahun. DC Comic telah menggunakan tokoh dan merek SUPERMAN dalam pengembangan bisnis yang dikelolanya: produk pakaian, alat tulis, dan produk lainnya. Informasi mengenai keberadaan DC Comic aksesnya disediakan melalui situs resmi www.dccomics.com. Merek-merek SUPERMAN terdaftar di Amerika Serikat, yaitu negara asal dari pemilik Merek Terkenal sejak tahun 1939. Pendaftaran merek juga telah dilakukan di Amerika Selatan, Argentina, Australia, Brazil, Inggris, Jepang, Kanada, Mexico, Rusia, Uni Arab Emirates serta Yaman. Merek-merek SUPERMAN juga telah didaftarkan kepada DJKI Kemenkumham dan Direktori Merek sejak tahun 1980 pada kelas barang serta jasa yang berbeda beda seperti Kelas 9 di tahun 1980, kelas 16 pada tahun 2002, kelas 28 tahun 2002 (perpanjangan), kelas 28 tahun 2003,

¹² . Hans, Michael. "Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif." *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 1 (2018):40-58

¹³ . Bayu Satriawan, I Gusti Ngurah dan Marwanto. "Protection of Animated Cartoon Character: Copyright or Trademark?." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 3 (2021):446-457

¹⁴ . Bounty, Sarah Nurainy. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Karakter Fiksi Literatur Dan Grafis Di Indonesia." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015):1-19

Kelas 30 di tahun 2018 untuk Lukisan SUPERMAN. Juga Perusahaan ini telah mendaftarkan merek untuk kelas 25 pada tahun 1997 untuk Logo S pada DJKI.¹⁵

Merek dengan tokoh Superman juga digunakan oleh Wafer Superman hasil produksi PT. Marxing Fam Makmur. Produser Wafer Superman menggunakan dan mendaftarkan mereknya ilustrasi yang identik secara keseluruhan dengan Merek - merek Superman ciptaan DC Comics sehingga menimbulkan kebingungan terhadap pemahaman masyarakat. Merek Superman dengan ilustrasi yang serupa dengan ciptaan DC Comics telah didaftarkan dengan golongan 30 dan golongan 34 oleh PT. Marxing Fam Makmur melalui Merek "Siantar Top Superman Choco" serta "Siantar Top Superman Chocomax." Tindakan yang diamalkan oleh PT. Marxing Fam Makmur, dengan melakukan upaya membonceng Merek Terkenal dengan menciptakan produk tandingan berdasarkan prinsip *Likelihood*/persamaan pada seluruhnya di mana tindakan tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat sehingga persepsi masyarakat menjadi terbentuk dan mengira Merek Superman adalah merek Wafer yang diproduksi PT. Marxing Fam Makmur mengingat peredaran Wafer Superman yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.¹⁶

Dengan mencermati pendaftaran Merek-merek SUPERMAN yang telah dilakukan di beberapa negara selain negara asal dari DC Comics, dapat dikemukakan sesungguhnya Merek-merek SUPERMAN telah memenuhi kriteria perlindungan Merek Terkenal. Dalam UU MIG 2016 selain pengaturannya melindungi Merek Terkenal, juga memberikan perlindungan terhadap inventarisasi merek yang menggunakan Hak Prioritas. Perlindungan hukum perihal Merek Terkenal dengan kaidah *First to File* dan pendaftaran merek melalui hak prioritas sejalan dengan amanat Pasal 9 UU MIG 2016 "Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).” Berkaitan dengan pendaftaran Merek-merek SUPERMAN dari DC Comics, tampak telah memenuhi ketentuan pendaftaran dengan Hak Prioritas. Dapat dikemukakan bahwa jeda waktu pendaftaran pertama Merek Superman di Indonesia pada 20 Januari 1998 hanya berjarak 1 bulan 5 hari dari pendaftaran merek yang sama di negara Mexico, sehingga frasa diterima di negara lain dalam pasal di atas telah terpenuhi dikarenakan waktu pendaftaran di negara lain kurang dari 6 bulan. Perlindungan Merek Terkenal melalui hak prioritas dengan mengacu pada pendaftaran pertama di negara peserta "*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*" dalam jangka waktu 6 bulan, hak prioritas diberikan sebagai pencegahan diskriminasi terhadap merek asing yang melakukan inventarisasi di Indonesia.¹⁷

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., h. 6-13.

¹⁶ . Santoso, Edy. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 117-134

¹⁷ . Alfarizi, Maolana. "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, no. 1 (2021): 46-70

3.2 Penggunaan Bahasa Asing Sebagai Nama Merek di Indonesia

Di Indonesia penggunaan Bahasa Indonesia merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara dan badan hukum dalam berbagai kesempatan dan tempat, dalam konteks penggunaan nama merek diwajibkan menggunakan frasa dalam Bahasa Indonesia sebagai identitas tunggal dalam penamaan merek hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana Pasal 35 ayat (1) yang menentukan: "*Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia*".

Dewasa ini lazim ditemukan merek barang/jasa yang dipasarkan di Indonesia dan dikenal secara luas yang menggunakan frasa dalam Bahasa asing sebagai contoh: "*Hoka-Hoka Bento*" yang merupakan restaurant yang bernaung di bawah PT. Eka Bogainti, kemudian merek "*La Fonte*" yang merupakan produk olahan pasta hasil produksi PT. Bogasari dan Merek "*SUPERMAN*" sebagaimana yang dijadikan pokok pembahasan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Di Indonesia penerjemahan/pencarian padanan terhadap istilah dalam Bahasa asing merupakan upaya mempertahankan eksistensi kosakata dalam Bahasa Indonesia yang semakin tergerus dengan penggunaan kosakata dalam Bahasa asing.¹⁸

Penggunaan Bahasa asing sebagai nama Merek di Indonesia merupakan bukti perlawanan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan khususnya pada Pasal 36 ayat (3) yang menjabarkan: "*Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama , merek dagang, lembaga usaha, lembaga Pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia*".

3.3 Putusan Pengadilan No.29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst berkaitan dengan kasus merek terkenal DC Comics VS Coklat Superman?

DC Comics selaku pemegang hak milik Merek Superman, Logo S, berikut Superman beserta ilustrasi telah dikenal secara luas oleh dunia sehingga telah memenuhi kriteria dalam prinsip Merek Terkenal hal ini berdasarkan penjabaran Pasal 83 UU MIG 2016 pada ayat (1) "Pemilik Merek terdaftar ... dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang ... menggunakan Merek yang mempunyai persamaan ... keseluruhannya" hal ini dipertegas pada ayat (2) "Gugatan ... pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek Terkenal". Sebagai sebuah Merek Terkenal meskipun tidak digunakan dan didaftarkan di suatu negara merek tersebut tetap harus dilindungi hal ini sudah diatur sebelum UU MIG 2016 diundangkan pada *article 6 bis pada paragraph (1) Paris Convention 1984* yang menyatakan "Negara anggota perhimpunan mengambil bagian, secara kewenangan jika undang-undang mereka mengizinkan, atas permintaan pihak berwenang untuk meminta pembatalan, dan untuk melarang penggunaan merek yang merupakan merek tiruan dari merek yang sudah dikenal...".

Duduk perkara sengketa Merek Superman diawali dari upaya pendaftaran Merek Superman oleh DC Comics di DJKI Kemenkumham dan Direktorat Merek pada tahun 2017 di mana permohonan tersebut ditolak dikarenakan UU MIG 2016

¹⁸ Kurniasih, Nurhidayati. "Penggunaan Bahasa Asing dan Daerah Pada Papan Nama Usaha Dan Iklan." *Undas* 14, no. 1 (2018): 93-103.

menganut asas *first to file* yang dijabarkan melalui Pasal 4 ayat (1) “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya...” dalam hal ini PT. Marxing Fam Makmur sudah mengajukan inventarisasi Merek Superman saat tahun 1993 di mana secara yuridis sistem pendaftaran konstitutif memberikan hak atas merek pada pendaftar pertama.¹⁹ DC Comics mendaftarkan Merek Superman di DJKI Kemenkumham dan Direktorat Merek pada golongan 9, golongan 14, golongan 16, golongan 17, golongan 20, golongan 25, golongan 28, golongan 35, golongan 39, dan golongan 30 setelah gagal memperoleh keterangan Merek Terdaftar DC Comics melakukan registrasi gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui “Nomor Perkara 17/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN” dikarenakan terdapat perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat, dalam gugatan tersebut DC Comics melalui kuasa hukumnya menggabungkan gugatan Penghapusan Merek Superman PT. Marxing Fam dan penerbitan sertifikat Merek baru pada Merek Superman DC Comics.²⁰ Sehingga secara yuridis perkara DC Comics tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) DC Comics mengajukan keberatan akan putusan tersebut mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Agung melalui “Nomor Perkara 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018” di mana majelis hakim menolak permohonan kasasi disebabkan dalam putusan terdahulu belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan ditemukan fakta baru dalam persidangan bahwa Merek Superman milik DC Comics telah diinventarisasikan pada 17 Maret 1980 melalui nomor indeks 155666 serta nomor indeks 202172 pada DJKI Kemenkumham dan Direktorat Merek.

Adapun amar “Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst” Majelis Hakim menjatuhkan vonis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

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

¹⁹ . Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, *op.cit*, h. 42

²⁰ . Irawan, Jeri, and Simona Bustani. "Analisis Pembatalan Merek Superman Yang Memiliki Persamaan Pada Keseluruhannya Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Putusan Nomor 1105K/PDT. SUS-HKI/2018)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 841-865

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.”²¹

4. Kesimpulan

Kekayaan Intelektual merupakan buah kreativitas manusia yang berasal dari proses berpikir secara terus menerus, salah satu jenis kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan adalah merek. Perlindungan merek berkaitan dengan tanda pembeda, yaitu identitas yang merupakan ciri khas antara barang maupun jasa sejenis dari yang satu dengan yang lainnya. Perlindungan Merek termasuk didalamnya Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan UU MIG 2016. Perlindungan terhadap pemilik Merek Terkenal milik pihak asing yang terdaftar dengan Hak Prioritas tercermin dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Merek Terkenal Superman yang dimiliki dan diterbitkan melalui DC. Comics yang telah didaftarkan di Indonesia diberi perlindungan melalui dikabulkannya gugatannya melawan PT. Marxing Fam Makmur yang menggunakan Merek “SUPERMAN” Pengadilan juga memutuskan bahwa pendaftaran merek tidak boleh dilandasi itikad tidak baik. Secara yuridis setiap merek dagang/jasa di Indonesia diwajibkan menggunakan frasa dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk penulisan dan pelafalannya sebagai bagian dari identitas nasional bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas." *Jakarta: Sinar Grafika* (2019).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018.
- Wijoyo, Hadion, Irjus Indrawan, Yoyok Cahyono, Agus Leo Handoko, and Ruby Santamoko. "Generasi Z & Revolusi Industri 4.0. CV. PENA PERSADA, 2020."
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum, cetakan Kedua." *Mandar Maju, Bandung* (2016).

Jurnal Ilmiah

- Alfarizi, Maolana. "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, no. 1 (2021)
- Bayu Satriawan, I Gusti Ngurah dan Marwanto. "Protection of Animated Cartoon Character: Copyright or Trademark?." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 3 (2021)
- Bounty, Sarah Nurainy. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Karakter Fiksi Literatur Dan Grafis Di Indonesia." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015)

²¹ . Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., h 87

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Desak Putu Dewi Kasih, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, I. Gede Agus Kurniawan, and Made Dandy Pranajaya. "Trademark protection for small-medium enterprises in Bali: Strengthening Community-based tourism in the era of fourth industrial revolution." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23 (2020)
- Hans, Michael. "Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif." *MIMBAR YUSTITIA* 2, No. 1 (2018)
- Irawan, Jeri, and Simona Bustani. "Analisis Pembatalan Merek Superman Yang Memiliki Persamaan Pada Keseluruhannya Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Putusan Nomor 1105K/PDT. SUS-HKI/2018)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020)
- Kurniasih, Nurhidayati. "Penggunaan Bahasa Asing dan Daerah Pada Papan Nama Usaha Dan Iklan." *Undas* 14, no. 1 (2018)
- Lobo, Lionita Putri, and Indirani Wauran. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 1 (2021)
- Naraiswari Manuaba, Ida Ayu Sintya dan Parsa, I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 12 (2018)
- Putri, Oktavia Rahma. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia." PhD diss., Wijaya Kusuma Surabaya University, (2020)
- Sanjaya, Putu Eka Krisna, and Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana* 6, no. 4 (2018)
- Santoso, Edy. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016)
- Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2016)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180)

Yurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 220/PK/Perd/1986
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst