

Analisis Yuridis Penggunaan Animasi Kartun DC Comics Sebagai Merk di Indonesia

Andi Khuswatun Khasana¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: andi.205210243@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Permasalahan merek di Indonesia terutama disebabkan oleh pelanggaran terhadap merek terkenal. Salah satunya adalah gugatan sengketa merek antara DC Comics dan PT. Markus femme makmour. DC Comics, penerbit buku komik Amerika, menggugat PT. Marxing Fam Makmur adalah produsen wafer coklat lokal bernama Superman Wafers, yang berbasis di Surabaya selama perselisihan mengenai merek Superman. DC Comics mengajukan gugatan terhadap PT. Markus Femme Makmur mengklaim kepemilikan Superman, Logo S, merek Superman, dan lukisan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan merek Superman dengan nomor registrasi IDM000374438 dan IDM000374439 didaftarkan dengan itikad buruk atas nama PT Marxing Fam Makmur. Penggugat meminta pembatalan merek dagang Superman. Yang menjadi pertanyaan dalam kajian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik pada unsur passing off merek lain (membonceng ketenaran), meskipun tidak berada pada kelas produk yang sama. Bagaimana doktrin pengenceran merek dagang berlaku pada sengketa hak merek terkenal yang melibatkan pembatasan merek dagang terkenal dan kesetaraan secara substansi dan/atau keseluruhannya, dan pemilik kartun terkenal Superman Apa itu Bench of Justice's analisis terkait penerapan doktrin teritorial Pasal dalam kasus DC Comics yaitu Pendaftaran Ikon Superman oleh PT. Putusan MA Markus Fam Makmur Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018? Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder sebanyak. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelusuran literatur diperoleh buku, jurnal, peraturan, dokumen dari beberapa publikasi yang relevan dan akan relevan dengan permasalahan yang diteliti, arsip, peraturan yang berlaku, dan penelitian terdahulu. Hasil telah dibaca. Penerapan aturan itikad baik terhadap penyajian yang keliru dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa barang yang mereka beli berasal dari perusahaan pemilik merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek dari penyalahgunaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia tidak diatur secara khusus dalam undang-undang merek Indonesia atau merek terkenal. Karena penyalahgunaan merek biasanya hanya diketahui dalam sistem hukum umum perusahaan ternama. Merek dagang terkenal yang sudah memiliki reputasi baik. Terkait pasal tersebut, Pasal 21, Pasal 100, pencantuman dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2016 Nomor 20 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal. Merek dagang dan indikasi geografis yang disebutkan secara langsung. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 21 ayat (1 huruf b,c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pencairan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.SusHKI/. Tahun 2018 tidak diatur secara tegas dalam pertimbangan hukum karena tidak beralasan, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sehingga pada prinsipnya tidak disidangkan. Tanggal 27 Mei 2020, Putusan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memulai upaya hukum kembali oleh DC Comics, pemberian lisensi DC Comics pada tahun Selesai. Gugatan terhadap PT. Firma Marxim Makmur menyatakan, Merek milik terdakwa didaftarkan dengan itikad buruk sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat 3 UU Merek.

Kata Kunci: Penggunaan, Animasi, Merek

Abstract

Brand problems in Indonesia are mainly caused by violations of well-known brands. One of them is a trademark dispute lawsuit between DC Comics and PT. Markus femme makmour. DC Comics, an American comic book publisher, sued PT. Marxing Fam Makmur is a local chocolate wafer manufacturer called Superman Wafers, based in Surabaya during the dispute regarding the Superman brand. DC Comics filed a lawsuit against PT. Markus Femme Makmur claims ownership of Superman, the S Logo, the Superman

brand and the painting. The plaintiff asked the court to declare that the Superman brand with registration numbers IDM000374438 and IDM000374439 was registered in bad faith in the name of PT Marxing Fam Makmur. The plaintiff seeks cancellation of the Superman trademark. The question in this study is how to apply the principle of good faith to the element of passing off another brand (piggybacking on fame), even though it is not in the same product class. How does the trademark dilution doctrine apply to well-known trademark rights disputes involving restrictions on well-known trademarks and equality in substance and/or in their entirety, and the owner of the famous Superman cartoon? by PT. Supreme Court Decision Markus Fam Makmur Number 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018? This type of research uses normative legal research methods which are descriptive and analytical. The data sources used in this research are secondary data sources. Data was obtained through library research. Literature searches obtained books, journals, regulations, documents from several publications that were relevant and would be relevant to the problem under study, archives, applicable regulations, and previous research. Results have been read. The application of the good faith rule against misrepresentation is intended to convince consumers that the goods they purchase come from the company that owns the brand. Legal protection for brands from misuse under the Indonesian Constitution is not specifically regulated in the Indonesian brand or famous brand law. Because brand misuse is usually only known in the general legal system of well-known companies. A well-known trademark that already has a good reputation. Regarding this article, Article 21, Article 100, inclusion in Law Number 2016 Number 20 of 2016 is contained in Article. Trademarks and geographical indications mentioned directly. These rules are contained in Article 21 paragraph (1 letter b,c) of Law Number 20 of 2016 concerning Disbursement contained in the Supreme Court decision Number 1105 K/Pdt.SusHKI/. The year 2018 was not strictly regulated in legal considerations because it was unreasonable, so the plaintiff's claim was declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) so that in principle it was not heard. On May 27 2020, Decision No. 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst started legal efforts again by DC Comics, granting the DC Comics license in Completed. Lawsuit against PT. The Marxim Makmur firm stated that the defendant's trademark was registered in bad faith as stated in the Elucidation to Article 21 Paragraph 3 of the Trademark Law.

Keywrods: Usage, Animation, Brand



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini dalam praktik perdagangan di Indonesia banyak dijumpai berbagai jenis barang dan produk makanan mulai dari pedagang kaki lima, toko, hingga supermarket yang menggunakan merek ternama namun sebenarnya hanya tiruan. Misalnya saja banyak retailer yang menjual celana, pakaian, dan sepatu dari brand ternama seperti Piero, Levi's, dan Piere Cardin. Saat ini, untuk jenis tas, ada merek seperti Gucci, Charles & Keith, dan Chanel yang semuanya dijual dengan harga murah. Merek Dagang harus mempunyai tanda yang secara jelas mencerminkan keadaan sebenarnya dan harus mempunyai daya pembeda yang dapat membedakan barang dengan barang atau jasa lainnya. Pembukaan Pasal "Merek" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam era perdagangan global, sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, peranan merek dan merek adalah sebagai berikut: Dinyatakan. Informasi geografis sangat penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, adil dan protektif serta untuk melindungi UMKM dan industri dalam negeri.

Perkara-perkara merek di Indonesia cenderung didominasi oleh pelanggaran terhadap merek-merek terkenal. Bahkan sekarang ini telah berkembang carapelanggaran hukum yang lain yaitu menggunakan atau meniru karakter animasi yang sudah terkenal untuk dijadikan ikon serta merek pada kemasan makanan tersebut.1Salah satunya adalah kasus sengketa merekantara DC Comics dengan PT. Marxing Fam Makmur. Yang dimana, DC Comics, penerbit buku komik asal Amerika Serikat menggugat PT. Marxing Fam Makmur sebagai produsen wafer

cokelat lokal bernama wafer Superman yang berdomisili di Surabaya dalam perihal sengketa perebutan merek Superman. DC Comics melayangkan gugatan terhadap PT. Marxing Fam Makmur dan menyatakan bahwa pihaknya merupakan pemilik dari merek Superman, Logo S, dan Superman beserta Lukisan. Oleh karenanya, mereka mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia. DC Comics dalam gugatannya juga menyatakan merek Superman dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama PT. Marxing Fam Makmur telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Namun, gugatan yang dilayangkan oleh DC Comics tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat. Pengadilan tidak dapat menerima gugatan DC Comics terhadap perusahaan produsen wafer PT. Marxing Fam Makmur tersebut.

Atas putusan tersebut, pihak DC Comics tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DC Comics tersebut, karena setelah dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, bahwa gugatan Penggugat merupakan gabungan/kumulasi dari pembatalan merek Superman atas nama Tergugat dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek Superman atas nama Tergugat yang sedang dimintakan pendaftarannya pada Turut Tergugat, yang bertujuan agar merek-merek Superman atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas. Dalam kasus ini, sebenarnya dapat dilihat adanya persamaan antara animasi kartun Superman milik DC Comics dengan wafer Superman milik PT. Marxing Fam Makmur. Selain menggunakan nama yang sama, dapat dilihat dari bentuk logo/gambar, juga tulisan yang hampir sama. Terjebak dalam masalah prosedural adalah hal yang sangat umum. Sayangnya keputusan tersebut tampaknya lebih banyak berfokus pada masalah prosedural daripada tuntutan perkara substantifnya. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang pembatalan merek beda jenis. Maka dari itu, proses pengadilan di Indonesia harus sangat hati-hati, terutama dengan jenis barang yang berbeda.¹

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan asas itikad baik terkait dengan adanya unsur *passing-off* (membongkang ketenaran) merek lain sekalipun tidak berada dalam kelas barang yang sama; bagaimanakah penerapan doktrin dilusi merek terhadap sengketa hak atas merek terkenal dalam kaitannya dengan pembatasan merek terkenal; dan Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim jika dihubungkan dengan persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan serta keberlakuan asas teritorial terhadap kasus DC Comics sebagai pemilik animasi kartun terkenal Superman dengan adanya pendaftaran ikon Superman oleh PT. Marxing Fam Makmur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.² Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif.³ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

¹ Koto, Ismail, and Taufik Hidayat Lubis. "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." *Buletin Konstitusi* 2.1 (2021).

² Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2, (2021): p. 244

³ Rahmat Ramadhani, "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 1, No. 2, (2020): p. 33.

pendekatan masalahnya adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan asas-asas hukum dan merumuskan definisi hukum.⁴ Rumusan Masalah: Bagaimana penerapan asas itikad baik dengan adanya unsur *passing off*? Bagaimana penerapan doktrin dilusi merk terhadap sengketa tersebut? Bagaimana analisa pertimbangan hukum pada putusan MA?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalahnya adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan asas-asas hukum dan merumuskan definisi hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Itikad Baik Dengan Adanya Unsur Passing Off (Membonceng Ketenaran Merek Lain) Sekalipun Tidak Berada Dalam Kelas Barang Yang Sama

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain.⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek dan IG”) menyatakan bahwa merek (tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar) adalah logo, nama . Susunan kata, huruf, angka, warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, bunyi, hologram, atau gabungan dua atau lebih unsur tersebut untuk pembedaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa).⁶ Istilah itikad tidak baik dalam pendaftaran merek diatur di dalam Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. *Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan membonceng secara meniru milik sah pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara membonceng reputasi (*good will*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun bidang hak cipta.

Membahas *passing off* hal tersebut juga terkait erat dengan apa yang disebut *goodwill*, *goodwill* sering digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata *goodwill* sering juga diartikan sebagai

⁴ Rahmat Ramadhani, “Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional”, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1, (2020): p. 2

⁵ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Ekklusif*, Surabaya: Airlangga Universiti Press, (2007), p. 160-16.

⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, (1977), p. 106.

“itikad baik”. Goodwill juga dapat diartikan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi dan keterkaitannya dalam usaha bisnis. Reputasi atau goodwill dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan sehingga reputasi atau goodwill sangatlah penting bagi produsen karena meyakinkan pihak konsumen untuk membeli produknya. Secara bahasa passing off berasal dari idiom pass off yang berarti mempergunakan, menghilang, menipu sehingga passing off berarti melakukan dengan mempergunakan sesuatu cara, penghilangan, penipuan. Berkaitan dengan merek, passing off merupakan pranata yang dikenal dalam sistem hukum Common Law. Passing off sering diartikan sebagai perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi (nama baik) sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan.⁷

Istilah passing off atau pemboncengan tidak dikenal dan belum diterapkan di Indonesia, namun ketersiratannya sudah dapat terlihat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yakni perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, sehingga secara langsung telah mengindikasikan adanya bentuk pelanggaran peniruan, dimana pelaku peniruan menggunakan merek yang tidak sama tetapi ada persamaan dari sudut pandang (secara visual), suara atau bunyi. Passing off pada suatu merek biasa dikenal dalam sistem common law hanya untuk merek terkenal yang telah memiliki reputasi. Mengenai passing off terdapat dalam Pasal yang menyiratkan ketermuatannya dalam Undang-undang Pasal 21, Pasal 100, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Penerapan Doktrin Dilusi Merk Terhadap Sengketa Dalam Kaitannya Dengan Pembatasan Merek Terkenal

Dilusi merek pada awalnya berasal dari konsep yang dicetuskan oleh Franc I Schechter melalui artikel yang dimuat dalam jurnal Harvard Law Review.⁸ Dalam artikelnya yang berjudul *The Rational Basis of Trademark Protection* berkesimpulan bahwa menjaga keunikan sebuah merek seharusnya menjadi satu-satunya rasio dasar perlindungan merek. Ia menarik kesimpulan tersebut dari kasus sengketa merek yang terjadi di Jerman yaitu kasus merek terkenal “Odol”.⁹ Dalam kasus tersebut merek Odol yang merupakan merek pasta gigi digunakan dan didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek besi. Pengadilan Jerman memutuskan bahwa penggunaan merek Odol walaupun pada barang atau jasa yang tidak saling berkompetisi merupakan “gegen die guten sitten” yang berarti berlawanan dengan moral yang baik.

Dapat dikatakan bahwa dilusi berbeda dengan persaingan curang. Apabila dilihat dari titik tolaknya, dilusi bertitik tolak pada fungsi merek sebagai sarana pemasaran, sedangkan persaingan curang bertitik tolak pada fungsi merek sebagai sarana informasi mengenai asal-usul produsen suatu produk. Selain itu, pada dilusi tidak dibutuhkan pembuktian mengenai kebingungan pada konsumen, sedangkan pada konsep persaingan curang, pembuktian mengenai kebingungan pada konsumen merupakan hal yang mutlak. Penerapan doktrin Dilusi merek tidak disebutkan secara langsung di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturannya diatur dalam Pasal 21 ayat (1 huruf b,c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Dilusi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, belum diatur secara eksplisit.

⁷ Dwi Agustine Kurniasih, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)”, Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI, V No. 6, (2008): p. 3.

⁸ Robert G Bone, “Schechter’s Ideas In Historical Context and Dilution Rocky Road”, Santa Clara High Technology Law Journal 24 Issue 3, (2008): p. 470.

⁹ Walter J. Derenberg, “The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes”, California Law Review 44, Issue 3, (1956): p. 448

Analisa Pertimbangan Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung No 1105 K/Pdt.SusHKI/2018

Kasus ini bermula dua tahun lalu, dan pada Selasa, 3 April 2018, DC Comics mengajukan gugatan terhadap PT Marcusim Pham di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam permohonannya, DC Comics selaku penggugat meminta pengadilan untuk menetapkannya sebagai pemilik tunggal tanda "S" berlogo Superman dan gambar Superman Plus. Sebelum digugat, wafer coklat tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pengelolaan Data Kekayaan Intelektual terdapat dua entri data merek Superman yang didaftarkan oleh PT Marxim Fam Makmur, yaitu Siantar Top Choco dan Superman Plus Painting. Dalam permohonannya, DC Comics meminta pengadilan menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek-merek SUPERMAN, LOGO S, dan SUPERMAN + LUKISAN oleh karenanya mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia;
3. Menyatakan merek-merek SUPERMAN, LOGO S, dan SUPERMAN + LUKISAN milik Penggugat adalah merek-merek terkenal;
4. Menyatakan merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mencoret permintaan pendaftaran merek-merek SUPERMAN dengan nomor agenda D002015034068, D002013022866, D002015034070, dan D002015034066, jika tetap didaftarkan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat merek-merek SUPERMAN atas nama Penggugat sesuai dengan permintaan pendaftarannya Nomor Agenda DID2018015583, DID2018015584, DID2018015589, DID2018015591, DID2018015593 dan DID2018015594 yang diajukan pada tanggal 29 Maret 2018;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara;

Dalam Petitum DC Comic meminta pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemilik merek-merek SUPERMAN, LOGO S, dan SUPERMAN + LUKISAN oleh karenanya mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia. Penafsiran hakim terhadap pertimbangan hukum kasus DC Comics pemilik merek SUPERMAN dalam Putusan MA Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tidak tepat. Pada prinsipnya tidak dipertimbangkan, karena gugatan penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Anda dapat melihat persamaan antara animasi kartun Superman dari DC Comics dan Superman Wafers dari PT. Markus femme makmour. Hal ini terlihat dari bentuk logo/gambar dan font yang hampir sama, hanya saja menggunakan nama yang sama. Akibatnya, menimbulkan kekosongan hukum akibat belum adanya regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai pembatalan berbagai jenis merek.

Tidak sampai disitu, upaya hukum kembali dilakukan oleh DC Comics pada tanggal 27-05-2020, yaitu dengan mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu gugatan pembatalan merek yang pernah diajukan Penggugat (DC Comics) dengan gugatan pembatalan merek yang sama, dengan objek dan subjek perkara yang sama dan telah diputus

oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 17/Pdt.SusMerek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dan di tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2018 Nomor 1105 K/Pdt.sus-HKI/2018, putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga belum diperiksa pokok. Sehingga gugatan dapat diajukan kembali karena pokok perkara belum diperiksa. Gugatan DC Comics tersebut kemudian dikabulkan dengan putusan Hakim No 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan menyatakan Merek Tergugat telah terdaftar atas dasar itikad tidak baik, sebagaimana Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek.

KESIMPULAN

Perkara-perkara merek di Indonesia cenderung didominasi oleh pelanggaran terhadap merek-merek terkenal. Bahkan sekarang ini telah berkembang cara pelanggaran hukum yang lain yaitu menggunakan atau meniru karakter animasi yang sudah terkenal untuk dijadikan ikon serta merek pada kemasan makanan tersebut. Salah satunya adalah kasus sengketa merek antara DC Comics dengan PT. Marxing Fam Makmur. Yang dimana, DC Comics, penerbit buku komik asal Amerika Serikat menggugat PT. Marxing Fam Makmur sebagai produsen wafer coklat lokal bernama wafer Superman yang berdomisili di Surabaya dalam perihal sengketa perebutan merek Superman. DC Comics melayangkan gugatan terhadap PT. Marxing Fam Makmur dan menyatakan bahwa pihaknya merupakan pemilik dari merek Superman, Logo S, dan Superman beserta Lukisan. Oleh karenanya, mereka mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia. DC Comics dalam gugatannya juga menyatakan merek Superman dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama PT. Marxing Fam Makmur telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Namun, gugatan yang dilayangkan oleh DC Comics tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat. Pengadilan tidak dapat menerima gugatan DC Comics terhadap perusahaan produsen wafer PT. Marxing Fam Makmur tersebut.

Meskipun istilah peniruan identitas atau tandem belum begitu dikenal dan tidak digunakan di Indonesia, namun konotasinya sudah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Artinya, tindakan pelanggaran merek dilakukan dengan sengaja dan tanpa hukum melalui penggunaan merek. Merek dagang yang secara substansial identik dengan merek dagang terdaftar milik orang lain, dan meskipun tidak identik, merupakan indikasi langsung adanya pelanggaran palsu berupa penggunaan merek dagang yang serupa dari sudut pandang oleh peniru. (Visual), Suara atau Nada Penerapan pada merek dagang biasanya hanya dikenal dalam sistem *common law* untuk merek dagang terkenal dengan reputasi. Soal pemalsuan tertuang dalam pasal UU Nomor 20 Tahun 2016, UU Nomor 21, Pasal 100. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara DC Comics, Pemilik Penggunaan merek SUPERMAN dalam Putusan MA Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tidak sepenuhnya benar dan Gugatan penggugat dianggap tidak dapat dipertahankan (*Niet ontvankelijk verklaard*) dan belum diperiksa. Anda dapat melihat persamaan antara animasi kartun Superman DC Comics dan Superman Wafers dari PT. Markus femme makmour. Dapat dikenali tidak hanya dengan menggunakan nama yang sama, tetapi juga dari bentuk logo/gambar dan font yang hampir sama. Kurangnya peraturan yang mengatur lebih lanjut pembatalan merek dagang yang berbeda menciptakan kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Alter J. Derenberg, "The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes", *California Law Review* 44, Issue 3, (1956): p. 448

- Dwi Agustine Kurniasih, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)", *Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, V No. 6, (2008): p. 3.
- Koto, Ismail, and Taufik Hidayat Lubis. "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." *Buletin Konstitusi 2.1* (2021).
- Rahmat Ramadhani, "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 1, No. 2, (2020): p. 33.
- Rahmat Ramadhani, "Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1, (2020): p. 2
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga Universiti Press, (2007), p. 160-16.
- Robert G Bone, "Schecter's Ideas In Historical Context and Dilution Rocky Road", *Santa Clara High Technology Law Journal* 24 Issue 3, (2008): p. 470.
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, (1977), p. 106.
- Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2, (2021): p. 244