

Analisis Yuridis Atas Penggunaan Animasi Kartun Terkenal Sebagai Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018)

Atika Putri Amira¹, Saidin², Keizerina Devi Azwar³, Jelly Leviza⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: atikaputriamira@gmail.com (CA)

Abstrak

Permasalahan merek di Indonesia didominasi oleh pelanggaran terhadap merek-merek terkenal. Salah satunya adalah kasus sengketa merek antara DC Comics dengan PT. Marxing Fam Makmur. 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 menyatakan pihaknya merupakan pemilik dari merek Superman, Logo S, dan Superman beserta Lukisan. Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan merek Superman dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama PT Marxing Fam Makmur telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Penggugat meminta untuk pembatalan merek Superman Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah penerapan asas itikad baik terkait dengan adanya unsur *passing-off* (membonceng 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 keberlakukan 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 ? Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Data diperoleh dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berasal dari beberapa *literature*, dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti. Penerapan asas itikad baik atas praktik *passing off* bertujuan untuk menjamin konsumen bahwa barang yang dibeli itu berasal dari perusahaan pemilik merek. Perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan *passing off* dalam konstitusi hukum Indonesia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia secara spesifik begitu juga terhadap merek terkenal, karena *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 Pasal 21, Pasal 100, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. 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, belum diatur secara eksplisit. Interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus DC Comics pemilik Merek SUPERMAN pada putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 kurang tepat, karena menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga belum diperiksa pokok. Upaya hukum kembali dilakukan oleh DC Comics pada tanggal 27-05-2020, dengan putusan Hakim No 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, berakhir dengan dikabulkannya gugatan DC Comics terhadap PT. Marxim Farm Makmur dan menyatakan Merek Tergugat telah terdaftar atas dasar itikad tidak baik, sebagaimana Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek.

Kata Kunci: Penggunaan, Animasi Kartun, Merek

Abstract

Brand problems in Indonesia are dominated by infringement of well-known brands. One of them is the trademark dispute case between DC Comics and PT. Prosperous Marxing Fam. DC Comics, a comic book publisher from the United States, sued PT. Marxing Fam Makmur as a local chocolate wafer producer named Wafer Superman who is domiciled in Surabaya in the dispute over the Superman brand. DC Comics filed a lawsuit against PT. Marxing Fam Makmur stated that it is the owner of the Superman, Logo S, and Superman brands along with Paintings. The plaintiff asked the court to declare that the Superman trademark with registration numbers IDM000374438 and IDM000374439 on behalf of PT Marxing Fam Makmur had been registered in bad faith. The Plaintiff asks for the cancellation of the Superman brand. The problem in this research is how is the application of the principle of good faith related to the passing-off element of other brands even though they are not in the same class of goods; How is the application of the doctrine of brand dilution to disputes over rights to well-known marks in relation to restrictions on well-known marks; and How is the analysis of the judge's considerations related to the similarities in principle and/or overall as well as the application of the territorial principle to the DC Comics case as the owner of the famous Superman cartoon animation with the registration of the Superman icon by PT. Marxing Fam Makmur in Supreme Court Decision Number 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 ? This type of research uses a normative juridical legal research method that is descriptive analytical, the source of the data used in this study is a secondary data source. The data were obtained by literature study. Literature research is carried out by reading books, journals, and laws and regulations that come from several literatures, documents, archives, applicable laws and regulations as well as the results of previous studies that are related and still relevant to the problem being studied. The application of the principle of good faith on the practice of passing off aims to guarantee consumers that the goods purchased come from the company that owns the brand. Legal protection for trademarks from passing off acts in the Indonesian legal constitution has not been specifically regulated in the trademark laws and regulations in Indonesia as well as for well-known brands, because passing off of a brand is commonly known in the common law system only for well-known brands that already have a reputation. Regarding passing off, it is contained in Article which implies its content in Article 21, Article 100, Law no. 20 of 2016. The application of the trademark dilution doctrine is not stated directly in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The arrangement is regulated in Article 21 paragraph (1 letter b, c) of Law no. 20 of 2016, Dilution in Law no. 20 of 2016, has not been explicitly regulated. The judge's interpretation in legal considerations in the case of DC Comics owner of the SUPERMAN Mark in the Supreme Court Decision Number 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 is not correct, because it states that the plaintiff's claim cannot be accepted (niet ontvankelijk verklaard) so it has not been checked principally. Another legal effort was made by DC Comics on 27-05-2020, with Judge's decision No.29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, ending with DC Comics' lawsuit being granted against PT. Marxim Farm Makmur and stated that the Defendant's Mark had been registered on the basis of bad faith, as explained in Article 21 paragraph (3) of the Trademark Law.

Keywords: Usage, Animated Cartoon, Brand

Cara Sitasi:

Amira, Atika Putri, (2021), "Analisis Yuridis Atas Penggunaan Animasi Kartun Terkenal Sebagai Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-Hki/2018)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol . 2 No.2, Juni, Pages 294-300.*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, dalam praktik perdagangan di Indonesia dari pedagang kaki lima, pedagang toko hingga swalayan dapat dijumpai berbagai macam produk barang atau makanan yang menggunakan merek terkenal, tetapi sebenarnya hanyalah tiruan belaka. Seperti contoh banyak ditemukan pedagang yang menjual produk-produk celana, baju dan sepatu dengan merek-merek terkenal seperti *Piero, Levi's, Piere Cardin* dan lain-lain. Sementara untuk jenis tas dapat dijumpai merek-merek *Gucci, Charles & Keith, Chanel* dan lain-lain, kesemua barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah. Merek harus mempunyai suatu tanda yang merepresentasikan secara jelas seperti keadaan sebenarnya dan memiliki kemampuan untuk dapat memberikan perbedaan bahwasanya barangnya adalah berbeda dengan benda atau jasa lainnya. Dalam konsiderans UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek bagian menimbang butir (a), dinyatakan bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi

intemasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 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 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 Comicstidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*) 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/komulasi daripembatalanmerek *Superman* atas nama Tergugat dan pencoretanpermintaan pendaftaran merek-merek *Superman* atas nama Tergugatyang sedang dimintakanpendaftarannya pada Turut Tergugat, yangbertujuan agar merek-merek *Superman* atas nama Penggugat yangdidaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehinggagugatan 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 berkutat pada masalah prosedural daripada tuntutan perkara substantifnya. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum dikerenakan 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 berbeda².

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan asas itikad baik terkait dengan adanya unsur *passing-off* (membonceng 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 keberlakukan asas teritorialterhadapkasus 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.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui fokus permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan asas itikad baik dengan adanya unsur *Passing Off* (membonceng ketenaran merek lain) sekalipun tidak berada dalam kelas barang yang sama? Bagaimana Penerapan Doktrin Dilusi Merk Terhadap Sengketa Dalam Kaitannya Dengan Pembatasan Merek Terkenal? Bagaimana Analisa Pertimbangan Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung No 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

¹Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 No. 1, (2008): p. 38.

²Koto, 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).

memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.³ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif.⁴ 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.⁵

B. Pembahasan

1. 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.⁶ Pasal 1 angka (1) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek & IG”) memberikan pengertian bahwa merek adalah (tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa).⁷ 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 beritikad tidak baik”.

Pemohon yang beritikad 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 “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, menghilangkan, 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.⁸

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*

³ 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.

⁴ Rahmat Ramadhani, “Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission”, IJRS: International Journal Reglement & Society 1, No. 2, (2020): p. 33.

⁵ Rahmat Ramadhani, “Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional”, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 1, No. 1, (2020): p. 2.

⁶ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga Universiti Press, (2007), p. 160-16.

⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, (1977), p. 106.

⁸ 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.

padasuatu 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.

2. Penerapan Doktrin Dilusi Merk Terhadap Sengketa Dalam Kaitanya 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*.⁹ 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”.¹⁰ 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 curang¹¹. 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.

3. Analisa Pertimbangan Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung No 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Kasus ini bermula dua tahun lalu, tepatnya pada Selasa 3 April 2018 DC Comic mengajukan gugatan terhadap PT.Marxim Fam ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam petitum, DC Comic selaku penggugat meminta pengadilan menetapkan DC Comic sebagai pemilik eksklusif merek Superman logo “S” dan Superman Plus Lukisan. Jahu sebelum digugat, wafer coklat tersebut telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual Indonesia kementerian hukum dan HAM. Dalam pengelolaan data kekayaan intelektual, terdapat dua entri data merek superman yang didaftarkan PT.Marxim Fam Makmur yakni Siantar top choco dan superman plus lukisan. Dalam petitum DC Comic meminta pengadilan menetapkan:

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;

⁹ 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.

¹⁰ Walter J. Derenberg, “The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes”, *California Law Review* 44, Issue 3, (1956): p. 448

¹¹ Koto, Ismail. “Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2.2 (2021): p.156-162.

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.

Interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus DC Comics pemilik Merek SUPERMAN pada putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 kurang tepat, karena menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) sehingga belum diperiksa pokok. Sementara 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. Hal ini menyebabkan terjadi kekosongan hukum dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur lebih lanjut tentang pembatalan merek beda jenis.

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.Sus-Merek/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.

C. Penutup

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. Interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus DC Comics pemilik Merek SUPERMAN pada putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 kurang tepat, karena menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) sehingga belum diperiksa pokok. Sementara 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. Hal ini menyebabkan terjadi kekosongan

hukum dikerenakan belum adanya aturan yang mengatur lebih lanjut tentang pembatalan merek beda jenis.

Daftar Pustaka

- Bone, Robert G. (2008). "Schechter's Ideas In Historical Context and Dilution Rocky Road", *Santa Clara High Technology Law Journal* 24 Issue 3.
- Derenberg Walter J. (1956). "The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes", *California Law Review* 44, Issue 3.
- Faradz, Haedah. (2008). "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 No. 1.
- Gautama, Sudargo. (1977). *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Jened, Rahmi. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga Universiti Press.
- Koto, Ismail, and Taufik Hidayat Lubis. 2021 "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." *Buletin Konstitusi* 2.1.
- Koto, Ismail. 2021 "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2.2.
- Kurniasih, Dwi Agustine. (2008). "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)", *Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, V No. 6.
- Ramadhani, Rahmat. (2020). "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Ramadhani, Rahmat. (2020). "Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1.
- Zainuddin dan Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.