

Penerapan Prinsip *First to file* Dalam Sengketa Merek Terkenal

Damar Ramadhanna Tanjung, Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: ramadhanna.tanjung@gmail.com

Abstrak

Sengketa merek “Superman” antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur disebabkan penggunaan prinsip *first to file* di mana merek “Superman” milik DC Comics tidak dapat didaftarkan sebab merek tersebut sudah didaftarkan terlebih dulu oleh PT Marxing Fam Makmur. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum atas adanya itikad tidak baik terhadap merek ternama yakni “Superman” milik DC Comics sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek ini. Dalam pembahasan diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap merek “Superman” milik DC Comics sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 sebab terdapat itikad tidak baik pada pendaftaran merek Superman yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur. Dalam sengketa ini prinsip *first to file* digunakan untuk menentukan siapa yang berhak atas merek “Superman”.

Kata Kunci: *First to file*; Merek Terkenal; Itikad Tidak Baik

Abstract

The “Superman” brand dispute between DC Comics and PT Marxing Fam Makmur was caused by the use of the *first to file* principle where the “Superman” brand owned by DC Comics could not be registered because the mark had already been registered by PT Marxing Fam Makmur. This study uses a normative juridical approach. The purpose of this study is to determine the legal protection for bad faith towards the well-known brand, namely "Superman" which is owned by DC Comics in accordance with Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and the application of the *first to file* principle in this trademark dispute. In the discussion, it is known that the legal protection for the "Superman" brand owned by DC Comics is in accordance with Law no. 20 of 2016 due to bad faith in the registration of the Superman brand owned by PT Marxing Fam Makmur. In this dispute the principle of *first to file* is used to determine who is entitled to the trademark "Superman".

Keywords: *First to file*; Well-known Marks; Bad Faith

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman diikuti dengan perkembangan di bidang barang dan jasa dimana semakin kesini semakin banyak karya-karya yang muncul di bidang ini. Perkembangan ini juga mengakibatkan manusia menjadi lebih

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

konsumtif dimana banyak manusia yang membeli barang-barang dari merek terkenal dengan harga yang mahal baik itu untuk dikonsumsi atau hanya untuk dikoleksi saja.

Merek sendiri menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis 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.

Perkembangan zaman mengakibatkan makin maraknya produk-produk baru yang muncul. Hal ini mengakibatkan peran merek menjadi sangat penting karena bukan hanya sebagai tanda pembeda dari suatu usaha tetapi juga sebagai jaminan atas mutu suatu usaha dan bentuk promosi atas produk tersebut. Merek disini tidak lagi hanya menjadi identitas suatu produk tetapi sudah menjadi indikator kualitas suatu produk.¹ Sebagai contoh, orang lebih memilih produk sepatu terkenal seperti Nike, Adidas maupun Puma dibandingkan produk yang tidak terkenal meskipun harganya sedikit lebih mahal, karena dengan membeli sepatu merek terkenal tersebut setidaknya kualitas dan nilai yang diberikan dari merek yang populer tersebut telah terjamin.

Perlindungan hukum bagi hak merek terkenal di Indonesia menjadi sangat penting agar dapat menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kemudian mengenai akibat hukum atau sanksi bagi para pelanggar hak merek terkenal di Indonesia juga harus diberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera agar dapat memberikan kepastian hukumnya bagi semua pihak.

Indonesia sendiri merupakan anggota WTO (*World Trade Organization*) yang mana mengharuskan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi yang ada salah satunya adalah *The Paris Convention for The Protection*

¹ Tim Lindsey, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 131.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

of Industrial Property yang mana konvensi ini membahas terkait merek. Dimana disitu diatur terkait merek terkenal dimana menurut Bambang Kesowo bahwa prinsip yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut, yaitu:²

1. Negara Peserta diharap untuk menolak, baik dalam hal perundang-undangan (merek) miliknya, ataupun berdasar suatu dasar perundang undangan (merek) yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pendaftaran atau membatalkan pendaftaran, dan harus melarang penggunaan merek yang sama atau merupakan tiruan dari, atau yang dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang menurut pertimbangan pihak yang berwenang di suatu negara penerima pendaftaran merupakan suatu merek terkenal atau telah dikenal sebagai merek milik seseorang atau badan hukum yang berhak untuk dilindungi sesuai peraturan dalam konvensi ini.

2. Digunakan oleh produk yang memiliki kesamaan ataupun sejenis.

Pengaturan terkait perlindungan merek terkenal sendiri telah diatur didalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dinyatakan bahwa: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi Geografis terdaftar.”

Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip *first to file*, dimana pendaftar pertama diakui sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Hal tersebut mengakibatkan merek yang sudah terkenal di luar negeri tidak bisa mendaftarkan mereknya di Indonesia karena merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh produsen lokal. Hal ini sangat merugikan produsen luar negeri yang mereknya sudah

² Denny Felano, *Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya Dengan Paris Convention dan TRIPS Serta Nice Agreement*, (Jurnal Legislasi Indonesia, volume 18, nomor 4, edisi Desember 2021), hlm. 533.

terkenal karena tidak bisa digunakan oleh dirinya sendiri. Selain itu hal ini juga bisa mengakibatkan ketidakadilan dan membuat produsen asing enggan untuk masuk ke Indonesia.

Sebuah contoh mengenai sengketa merek terkenal ialah sengketa merek “Superman” antara DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur dimana DC Comics sebagai pencipta karakter “Superman” merasa dirugikan, dikarenakan pada tahun 2017 pendaftaran karakter dan nama yang mereka ciptakan sejak 1938 ditolak DJKI karena telah terlebih dahulu didaftarkan oleh PT Marxing Fam Makmur untuk menamai produk wafer yang mereka buat semenjak tahun 1993 dan sudah melaksanakan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali selama 10 tahun terakhir. Oleh karena itu DC Comics melayangkan gugatan terhadap PT Marxing Fam Makmur ke Pengadilan Niaga Jakarta pusat pada tanggal 3 April 2018 untuk dibatalkannya merek tersebut. Sengketa merek “Superman” di mana karakternya dibuat oleh DC Comics, sudah populer di berbagai negara tetapi belum mendaftarkan mereknya di Indonesia.³

Dalam gugatannya, penggugat menggugat logo merek dagang yang digunakan tergugat dalam menjalankan bisnis makanan ringan “Superman”. Tergugat dianggap telah menggunakan merek yang lebih dulu dipopulerkan oleh penggugat di berbagai negara, hal ini mengakibatkan pihak DC Comics selaku penggugat merasa dirugikan atas penggunaan merek dagang tersebut. Akhirnya membuat DC Comics melayangkan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Berkaitan dengan gugatan diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst., dimana hakim memutuskan bahwasannya menolak gugatan oleh penggugat dikarenakan majelis hakim yang menerima eksepsi dari tergugat untuk sebagian. Karena tidak terima dengan putusan tersebut, hal ini membuat pihak DC Comics melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung.

³ Salman, Gahana, *Ini Alasan Wafer “Superman” Indonesia Menang Melawan DC Comics*, . <https://regional.kompas.com/read/2019/05/29/18212161/ini-alasan-wafer-”Superman”-indonesia-menang-melawan-dc-comics?page=all>. Diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 02.00 WIB

Terhadap upaya hukum kasasi yang diajukan DC Comics, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 menyatakan bahwa DC Comics bukan pemegang hak atas merek “Superman”. Hal ini berkaitan dengan prinsip pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, dimana pihak pertama yang mendaftarkan mereknya maka pihak tersebut yang memiliki hak atas merek tersebut. Dalam kasus tersebut, PT Marxing Fam Makmur dahulu yang mendaftarkan merek dengan nama “Superman”. Oleh karena itu, yang berhak atas merek “Superman” adalah PT Marxing Fam meskipun merek “Superman” milik DC Comics sudah terkenal terlebih dahulu.

DC Comic melayangkan kembali gugatan terhadap merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur dimana pada perkara inilah gugatan milik DC Comics diterima oleh majelis hakim dengan putusan nomor: 29/Pdt.Sus/2019/PN.Niaga.JktPts. Putusan tersebut membuat merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur tidak dapat digunakan lagi. Melihat hal tersebut maka penulis memutuskan untuk menganalisis “*Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal*”.

Penggunaan prinsip *first to file* masih memiliki celah hukum Penelitian terkait prinsip *first to file* dalam sengketa merek sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu Humaedi Abdurahman,⁴ dengan judul “*Asas First to file Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu*” dimana Hasil penelitian yang didapat adalah sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *first to file principal* dimana pendaftar pertama mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum. Akibatnya jika merek terkenal atau nama terkenal ingin dijadikan merek dagang wajib di daftarkan karena jika tidak tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis, berdampak merugikan pemilik karena tidak memiliki perlindungan dan hak eksklusif. Rendy Alexander⁵, dalam penelitian “*Penerapan Prinsip “First to file” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia*” menjelaskan Konsep pendaftaran

⁴ Humaedi Abdurahman, *Asas First to file Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu*, (AKTUALITA, Vol. 3 No. 1, 2020) hlm. 428 - 443

⁵ Rendy Alexander, *Penerapan Prinsip “First to file” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia*, (Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 9 Tahun 2022) hlm. 2110-2121

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

merek di Indonesia menganut prinsip “*First to file*” yang artinya perlindungan hukum akan diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun prinsip “*First to file*” dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran merek tidak beritikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum atas adanya itikad tidak baik terhadap merek ternama Superman milik DC Comics sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Bagaimana penerapan prinsip *first to file* dalam sengketa merek yang melibatkan merek terkenal studi kasus sengketa merek Superman antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur?

Metode pendekatan permasalahan yang dilakukan pada tulisan ini ialah yuridis normatif. Dimana Analisis didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶ Penelitian hukuman normatif bersumber dari data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini didapat dari bahan-bahan hukum,

Teknik pengumpulan data pada penulisan hukum ini adalah dengan literature research atau bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah content analysis dengan pendekatan kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis,

⁶ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Jurnal Gema Keadilan, volume 7, nomor 0852-01, edisi I Juni 2020), hlm. 24.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁷

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal “Superman” Milik DC Comics Terkait Adanya Itikad Tidak Baik Berdasarkan UU MIG

Bahwa dalam kasus sengketa merek “Superman” antara DC Comics yang melawan PT Marxing Fam Makmur, dimana dalam kasus ini PT Marxing Fam Makmur menjiplak merek “Superman” yang dimiliki DC Comics, “Superman” merupakan tokoh fiksi berupa manusia super yang memiliki ciri khas lambang S di dadanya yang muncul dalam komik Amerika yang diterbitkan oleh DC Comics pada tahun 1938 sebagai tahun perilisan pertama dari tokoh “Superman” tersebut. Penjiplakan ini membuat DC Comics merasa dirugikan karena pada tahun 2017 pendaftaran karakter dan nama yang mereka ciptakan sejak tahun 1938 ditolak oleh DJKI karena telah terlebih dulu didaftarkan oleh PT Marxing Fam Makmur untuk menamai produk wafer yang mereka buat sejak tahun 1993. Dikarenakan hak cipta tidak diperlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum maka setiap yang meniru suatu ciptaan harus dianggap memiliki itikad tidak baik.

Sejak kata "Superman" pertama kali digunakan pada tahun 1939, DC Comics telah mendaftarkan merek tersebut di sejumlah negara, termasuk Brasil, Australia, Mauritius, Inggris, Jepang, Kanada, dan masih banyak lagi. Ini menjadikan "Superman" sebagai merek dagang terkenal. Merek "Superman" yang dipegang oleh DC Comics menjadi terkenal berkat pendaftaran merek dagang di berbagai negara tersebut. Hal ini didasari dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyatakan sebagai berikut.

“Suatu merek termasuk dalam pengertian Well-Known Mark pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti

⁷ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 66

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

suatu merek telah terdaftar di banyak negara dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai area batas-batas di luar Negara asalnya.”

Berdasarkan yurisprudensi diatas bisa disimpulkan bahwasannya merek “Superman” milik DC Comics merupakan suatu merek yang sudah dikenal, sebab telah beredar keluar dari negara asalnya dimana merek “Superman” itu dibuat. Hal ini dibuktikan dengan bukan hanya didaftarkan di negara asalnya yaitu di Amerika Serikat tetapi merek “Superman” ini juga telah didaftarkan di berbagai negara seperti yang sudah disebutkan di atas.

“Superman” milik PT Marxing Fam Makmur menjiplak merek “Superman” dari DC Comics, dimana hal ini tentu sangat merugikan sebab DC comics telah melakukan banyak usaha dengan menginvestasikan banyak waktu, uang, dan tenaga untuk membuat dan mempromosikan merek mereka. merek-mereknya secara terus-menerus melalui investasi, manufaktur, pemasaran/promosi, dan pemilihan merek untuk menghadirkan persona dan merek "Superman" di luar negeri, khususnya di Indonesia, selain itu dengan adanya persamaan tersebut menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen hal ini sesuai dengan konsep *a likelihood of confusion* dimana dalam doktrin ini menitik beratkan pada persamaan pada suatu merek dapat membingungkan,⁸ terkait kasus ini konsumen dapat tertipu dan menganggap wafer merek “Superman” yang dibuat oleh PT Marxing Fam Makmur merupakan produk buatan DC Comics sehingga bila terjadi kecacatan pada produknya akan membuat citra dari merek “Superman” milik DC Comics menjadi rusak di kalangan konsumen sebab yang konsumen ketahui adah “Superman” merupakan produk dari DC Comics hal ini ditakutkan akan berimbas pula pada usaha-usaha DC Comics lain yang menggunakan merek “Superman”.

Terkait hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum secara preventif maupun represif dimana seharusnya merek “Superman” milik PT Marxing Fam

⁸ Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.183

Makmur tidak dapat didaftarkan sebab PT Marxing Fam Makmur melanggar ketentuan pendaftaran merek yaitu merek tidak boleh identik dengan merek terkenal sehingga bisa dikatakan dalam pendaftarannya merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur memiliki itikad tidak baik, selain itu dengan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek “Superman” milik DC Comics seharusnya DJKI dapat menolak pendaftaran dari merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur. Hal ini merupakan bentuk perlindungan preventif dimana merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Karena tidak diberlakukannya perlindungan hukum secara preventif pada saat pendaftaran pertama kali merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur, maka DC Comics menggunakan perlindungan represif guna melindungi mereknya.

Terkait penyelesaian sengketa pelanggaran merek sendiri terdapat dua macam cara yaitu melalui jalur di luar pengadilan dimana menggunakan arbitrase guna menyelesaikan sengketa merek. Selain itu dapat pula melalui jalur litigasi berupa gugatan pembatalan merek, karena DC Comics ingin melindungi mereknya dengan cara membatalkan merek milik PT Marxing Fam Makmur maka mereka melayangkan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebab pembatalan suatu merek hanya bisa dilakukan melalui gugatan pembatalan merek yang diajukan kepada pengadilan, alasan dari gugatan itu ialah:

- a. Merek “Superman”, Logo S, dan kata “Superman” serta Lukisannya ialah merek yang sudah dikenal dan harus dilindungi di Indonesia.
- b. Menurut DC Comics, merek "Superman" milik PT Marxing Fam Makmur berusaha memanfaatkan kesuksesan merek "Superman" yang sudah terkenal diseluruh dunia.
- c. Komponen utama brand "Superman" yang dipegang oleh PT Marxing Fam Makmur, khususnya gaya penulisan dan lukisan karakter yang sama, dapat dibandingkan dan mempunyai kesamaan mendasar dengan brand "Superman" milik DC Comics.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

- d. Terdapat kesamaan dalam merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur dengan merek “Superman” milik DC Comics sehingga sudah sepatasnya untuk dibatalkan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang gugatan pembatalan merek: “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.” Alasan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 adalah tentang penolakan permohonan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik, maka fakta-fakta dan bukti pendukung diatas mencukupi untuk diajukannya upaya hukum oleh pihak DC Comics berupa gugatan pembatalan merek terhadap pihak PT Marxing Fam Makmur,

Gugatan yang diajukan DC Comics hakim memutuskan bahwa gugatan ditolak dan juga menghukum DC Comics untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sejumlah Rp. 5.000.000 dengan jumlah bilangan lima juta rupiah. Penyebab kekalahan DC Comics dalam sengketa ini adalah karena gugatan Penggugat dirasa terlalu dini (*premature*) dan gugatan terhadap merek “Superman” miliknya merupakan gugatan *Exceptio Obscur Libel* atau gugatan yang kabur dan tidak jelas. Sebab kuasa hukum penggugat dirasa telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh penggugat karena dalam surat kuasa hanya meminta untuk melayangkan gugatan pembatalan merek tetapi dalam kenyataannya kuasa hukum tergugat juga meminta pencoretan pendaftaran merek milik tergugat serata meminta agar merek Penggugat diterima.⁹

DC Comics lalu mengajukan kasasi ke MA, tetapi kembali lagi gugatan tersebut ditolak oleh MA. Dikarenakan kalahnya DC Comics belum menyentuh pokok perkara maka DC Comics dapat melayangkan kembali gugatan terhadap PT Marxing Fam Makmur. Karena dilihat dari undang-undang yang sudah ada tertulis

⁹Nuzulia Kumala Saari, *Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off*, (JEBLR VOL 1 NO 1 2021), hlm. 2-3

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 16 ayat (2) yang berisi :

“Permohonan ditolak oleh Menteri jika hal Merek yang dimohonkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan dengan suatu merek lainnya ataupun jika merek terdaftar tersebut dimiliki oleh pihak lain ataupun yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang ataupun jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan ataupun jasa yang sejenis, Suatu merek terkenal milik pihak lain untuk barang ataupun jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi geografis terdaftar.”

Pendaftaran merek “Superman” tersebut yang dimiliki oleh pihak PT Maxing Fam Makmur mempunyai persamaan dengan DC Comics di kelas yang berbeda. Kemudian pada tahun 2019 DC Comics kembali melayangkan gugatan kembali terhadap PT Maxing Fam Makmur di mana dalam gugatannya DC Comics meminta untuk:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Penggugat sebagai satu -satunya pihak yang berhak atas merek “Superman” di Indonesia
- c. Menyatakan merek “Superman” milik Penggugat adalah merek terkenal;
- d. Menyatakan merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
- e. Membatalkan pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur beserta dengan segala akibat hukumnya;
- f. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan pendaftaran merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama

PT Marxing Fam Makmur dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya; dan

g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan tersebut dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, dimana menurut hakim merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek milik DC Comics yang mana dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen sehingga tindakan Tergugat yang mendompleng atau membuat kabur (dilution) merek yang telah terdaftar “Superman” harus dihentikan.

Selain itu majelis hakim juga mendimbang pada terdaptarnya merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur terdapat itikad tidak baik hal ini dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya yang terdapat didalam merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur.

Berkaitan dengan hal itulah, putusan yang diberikan oleh hakim sudah tepat sebab dilihat dari fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya maka jika berdasarkan pengaturan tentang prinsip itikad baik di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (3), maka fakta-fakta di atas cukup untuk menerangkan bahwa PT Marxing Fam Makmur tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek “Superman”.

Sehingga majelis hakim sudah tepat untuk mengabulkan gugatan dari DC Comics sebab dilihat dari berbagai sudut pandang merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur sudah jelas beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya sehingga sudah sepatasnya merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur dibatalkan sebab perlindungan hukum bagi suatu merek di Indonesia berasaskan itikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UU MIG terkait alasan pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

Dilihat dari berbagai alasan dan fakta-fakta diatas maka putusan majelis hakim yang tertera pada putusan No.29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Hal-hal tersebut tertuang dalam amar putusan majelis hakim sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Merek terdaftar “Superman” milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known mark*);
- c. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas merek “Superman” di Indonesia;
- d. 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.
- e. 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;
- f. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek terdaftar “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama Tergugat (PT Marxing Fam Makmur) dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

2. Penerapan Prinsip *First to file* dalam Sengketa Merek “Superman” Antara DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur

Terdapat dua sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem deklaratif yaitu orang pertama yang menggunakan merek dianggap berhak secara hukum atas merek yang dipertanyakan, namun di bawah sistem deklaratif dengan prinsip penggunaan pertama dalam hal kepemilikan merek, fokusnya adalah pada pengguna pertama yang menggunakan. Tidak ada

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

kewajiban untuk mendaftarkan merek di bawah sistem pendaftaran deklaratif karena pendaftaran merek tidak diperlukan. Satu-satunya tujuan pendaftaran adalah untuk menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan adalah pengguna pertama dari merek yang disengketakan.¹⁰

Indonesia sendiri dalam pendaftaran merek menggunakan sistem *first to file*, dimana hak atas suatu merek di Indonesia didapat melalui pendaftaran, yaitu orang yang berhak atas merek adalah pendaftar pertama yang mengajukan permohonan pendaftarannya dengan itikad baik (*good faith*), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. hal inilah yang disebut dengan *prinsip first to file*.¹¹

Penggunaan *first to file* pada pendaftaran merek di Indonesia tidak serta merta berjalan dengan baik, terdapat kekosongan hukum akibat diberlakukannya sistem tersebut. Masih sering terjadi sengketa merek yang disebabkan penggunaan sistem ini karena pendaftar pertama belum tentu merupakan pemilik merek sebenarnya dimana pendaftar pertama tersebut melakukan itikad tidak baik dengan cara menjiplak merek terkenal yang sudah ada.

Kasus antara DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur merupakan salah satu contoh sengketa merek yang menerapkan prinsip *first to file* dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dimana pada tahun 2019 DC Comics melayangkan gugatan untuk kedua kalinya terhadap PT Marxing Fam Makmur dimana akhirnya hakim mengabulkan gugatan DC Comics dengan dikeluarkannya putusan No.29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam eksepsi PT Marxing Fam Makmur menyatakan bahwa merek miliknya merupakan merek pertama yang didaftarkan sebab berdasarkan prinsip *first to file* dimana mendaftarkan mereknya merupakan satu-satunya yang berhak secara eksklusif atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai pendaftar mutlak, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakannya tanpa seizin

¹⁰Andre Asmara, *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to file Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)*, (Jurnal Hukum Syiah Kuala. vol. 3. No. 2, Tahun 2019), hlm. 187.

¹¹Arfi Dyah Chatarina. *Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif*, (Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 16 No. 2, Tahun 2019), hlm. 122.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2023
Page :	111-128		

pemilik merek yang bersangkutan. Dimana PT Marxing Fam Makmur mendapatkan hak atas merek “Superman” dari jual beli dengan seorang bernama Sutien Susilawati dan telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2003 dan 2013 sehingga tidak tepat bahwasannya merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur atau pihak yang tergugat, beritikad tidak baik karena berdasarkan data yang terdapat di Ditjen KI (in casu Turut Tergugat), pada saat pendaftaran merek milik tergugat tidak ada merek lain yang sama dengan merek tersebut di jenis barang yang sama di data milik DJKI, selain itu merek tergugat juga sudah ada selama 25 tahun di Indonesia

Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa merek “Superman” telah terlebih dahulu didaftarkan oleh DC Comic. Dimana DC Comics sebagai penggugat mendaftarkan “Superman” di Indonesia pertama kali dengan Nomor Daftar 158666 milik Penggugat yang diajukan pertama kali (filing Date) pada tanggal 17 Maret 1980 di Indonesia.

Dengan terdapatnya bukti diatas hakim menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *first to file* dimana pemegang hak eksklusif merek merupakan pendaftar pertama dari merek tersebut maka Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar “Superman” berdasarkan ketentuan Pasal 16 TRIPS harus diberikan hak eksklusif guna mencegah pihak yang tidak bertanggung.

Disini terlihat pada pendaftaran merek yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur DJKI tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan menyebabkan merek “Superman” yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur yang dibeli dari Sutien Susilawati lolos dari pemeriksaan sehingga merek tersebut dapat terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum serta dianggap sebagai pendaftar pertama dan mengakibatkan DC Comics tidak dapat mendaftarkan merek “Superman” miliknya disebabkan DJKI menganggap PT Marxing Fam Makmur lah pendaftar pertama dan karena Indonesia menggunakan prinsip *first to file* maka hanya melindungi pendaftar pertama. Sehingga hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya orang lain tidak diizinkan untuk menggunakan suatu merek tanpa persetujuan

pemilik merek. Penggunaan hak istimewa ini oleh pihak lain tanpa seizin pemilik hak merek merupakan pelanggaran yang dapat berakibat pada tindakan hukum.

C. KESIMPULAN

Terdapat dua jenis perlindungan hukum yang bagi pemegang hak merek yaitu berupa perlindungan hukum preventif dima dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan hukum represif yang mana digunakan saat suatu merek sudah terdaftar. Jika terjadi pelanggaran atas itikad tidak baik dalam terdaptarnya sebuah merek dimana mempunyai kesamaan dengan merek yang sudah dikenali maka pemilik merek terkenal dapat melayangkan gugatan ke pengadilan untuk menghapus merek jika dirasa mempunyai itikad tidak baik untuk dihapus dari daftar merek DJKI. Terkait sengketa merek “Superman” DC Comics dengan PT Marxing Fam Makmur perlindungan hukum diberikan sudah sesuai dengan UU MIG dimana majelis hakim membatalkan merek Superman milik PT Marxing Fam Makmur.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah menggunakan sistem konstitutif dimana pendaftar pertamalah yang memiliki hak eksklusif serta mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek. Sistem konstitutif dalam pendaftaran merek mengakibatkan beberapa merek terkenal tidak bisa didaftarkan di Indonesia sebab sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh orang lain. Salah satu contoh penerapan prinsip *first to file* pada sengketa merek terkenal adalah DC Comic dengan PT Marxing Fam Makmur dimana prinsip ini digunakan adalah untuk mengetahui siapakah berhak atas merek “Superman” tersebut sebab Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga pendaftar pertamalah yang berhak atas suatu merek, dalam kasus ini DC Comics berhak atas merek tersebut sebab merupakan pendaftar pertama atas merek “Superman” hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan nomor 29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Lindsey, Tim, Dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.

Jurnal

Abdurahman, Humaedi, "Asas First to file Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu", *AKTUALITA*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Alexander, Rendy, "Penerapan Prinsip "First to file" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 9, 2022.

Asmara, Andre, "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to file Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)", *Jurnal Hukum Syiah Kuala*. vol. 3. No. 2, 2019.

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, volume 7, nomor 0852-01, edisi I Juni 2020.

Chatarina, Arfi Dyah, "Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 16 No. 2, 2019.

Denny Felano, "Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya Dengan Paris Convention dan TRIPS Serta Nice Agreement", *Jurnal Legislasi Indonesia*, volume 18, nomor 4, edisi Desember 2021.

Sari, Nuzulia Kumala, "Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off", *JEBLR VOL 1 NO 1*, 2021

Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Law, Development & Justice Review

Volume: 6

E-ISSN: 2655-1942

Number: 2

Terbitan: Agustus 2023

Page : 111-128

TRIPs Agreement

WEB

Salman, Gahana. "Ini Alasan Wafer "Superman" Indonesia Menang Melawan DC Comics", [https://regional.kompas.com/read/2019/05/29/18212161/ini-alasan-wafer-"Superman"-indonesia-menang-melawan-dc-comics?page=all](https://regional.kompas.com/read/2019/05/29/18212161/ini-alasan-wafer-), Diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 02.00 WIB