



**PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK DAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM
SENKETA MEREK TERKENAL “SUPERMAN” ANTARA DC COMICS
MELAWAN PT MARXING FAM MAKMUR (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 29/PDT.SUS/MERREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)**

Satya Lejar Wijaya*, Budi Santoso, Edy Sismarwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : satyawjy@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini, merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas pada sebuah produk barang dan/atau jasa, melainkan juga memberikan nilai ekonomis bagi produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Marxing Fam Makmur yaitu mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas dasar itikad tidak baik. Hal tersebut dibuktikan dengan PT Marxing Fam Makmur menggunakan elemen-elemen pokok darimerek “Superman” milik DC Comics, berupa tanda tulisan asing “Superman”, Logo S, dan lukisan tokoh Superman pada merek miliknya. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penulis mencoba menguraikan permasalahan yang ada dan memberikansolusi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui pembuktian asas itikad baik dan itikad tidak baik dalam sengketa penggunaan merek terkenal “Superman” oleh PT Marxing Fam Makmur terhadap DC Comics menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa PT Marxing Fam Makmur terbukti mendaftarkan mereknya atas dasar itikad tidak baik, sehingga merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Di samping itu, penulis juga menyakini bahwa dibutuhkannya pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara berkala terkait merek-merek yang sudah terdaftar untuk mengurangi atau mencegah adanya risiko pelanggaran-pelanggaran terhadap merek oleh pelaku usaha yang memiliki niatan buruk demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Kata Kunci : Merek; Asas Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik; Superman; DC Comics; PT Marxing Fam Makmur

Abstract

Today, a trademark is not only used as a label or identity in a goods product and/or service but also gives an economic value for the goods product and/or service that are offered. It was stated in Decision from Verdict Number 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, there found an infringement by Marxing Fam Makmur Ltd. that is registering their trademark to Directorate General of Intellectual Property predicated on ill-natured intentions. This is proven by Marxing Fam Makmur Ltd. for their fraudulent act by using basic elements from the trademark “Superman” by DC Comics, which are the “Superman” mark, The S Logo, and the painting of Superman in their own trademark. Subsequently, there was no legal agreement between the two parties regarding a transfer of rights upon the “Superman” trademark. By observing the previously



mentioned issue, the writer is trying to analyze the issue as well as giving a resolution that would be adjusted with the situation and condition in the Indonesian current law system. This research is written with the Juridical Normative method, which is by conducting research to library materials or secondary data in the form of legislation and literature which are related to the researched problem in an effort to discover the proof of the principle of good faith and bad faith in the dispute over the use of the renowned trademark "Superman" by Marxing Fam Makmur Ltd. against DC Comics in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications as well as the legal consequences that arose from Verdict Number 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Based on this research, it was denoted that Marxing Fam Makmur Ltd. was proven to be registering their trademark based on good faith in order to gain advantages from the popularity of the trademark "Superman" by DC Comics. Therefore, the trademark "Superman" owned by Marxing Fam Makmur Ltd. which has been registered should be canceled with all the legal consequences. In addition, the author believes there is a need to conduct periodical inspection and supervision by the Directorate General of Intellectual Property in correspondence with the registered trademarks to diminish and prevent the risk of violations against trademarks by companies with a malicious intention to achieve personal gain.

Keywords : Trademarks; Good Faith; Bad Faith; Superman; DC Comics; Marxing Fam Makmur Ltd.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, semakin pesatnya perkembangan arus perdagangan bebas di Indonesia memberikan banyak dampak yang terjadi, salah satu dampak yang marak terjadi yaitu ditandai dengan munculnya berbagai macam kasus pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada bidang merek. Kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu permasalahan yang selalu berkembang dan akan terus ada seiring berkembangnya dunia ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk permasalahan di bidang merek yang sering terjadi di Indonesia adalah sengketa merek.

Salah satu kasus sengketa merek yang cukup banyak menyita perhatian khalayak ramai pada waktu itu adalah permasalahan yang terkait dengan penggunaan merek terkenal "Superman" yang terjadi antara DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur. Dalam kasus sengketa merek tersebut, DC Comics selaku Penggugat mengajukan gugatan kepada PT Marxing Fam Makmur selaku Tergugat dan Turut Tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek atas pendaftaran merek-merek "Superman" milik Tergugat yang memiliki indikasi mengandung unsur itikad tidak baik.

PT Marxing Fam Makmur selaku Tergugat diduga telah memiliki dua pendaftaran merek "Superman" yang terbukti meniru, menjiplak, atau mendompleng keterkenalan dari merek "Superman" milik DC Comics demi kepentingan usahanya yang dimana hal tersebut menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat serta menyedatkan konsumen.

DC Comics selaku Penggugat dalam kasus ini merupakan perusahaan yang telah menggunakan atau membuat merek "Superman" sejak Tahun 1934 dan telah mempopulerkannya ke seluruh dunia dengan dibuktikan dari jumlah produk komik, film, dan majalahnya yang telah beredar sejak kaman dahulu hingga saat ini. DC Comics tidak hanya menciptakan karakter Superman saja, melainkan



banyak karakter *superhero* yang telah diciptakannya seperti Batman, Catwoman, Wonder Woman, The Flash, dan lain sebagainya yang sangat laku di pasaran pada kala itu.

Kasus ini diawali pada tahun 2018, DC Comics menggugat PT Marxing Fam Makmur selaku produsen wafer merek “Superman” ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada gugatannya, DC Comics meminta agar majelis hakim untuk menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif atas merek “Superman” di Indonesia, menyatakan merek “Superman” yang dimiliki DC Comics sebagai merek terkenal, kemudian membatalkan merek “Superman” milik Tergugat dan mendaftarkan merek “Superman” DC Comics pada kategori tersebut. Sebagai pihak yang merasa sebagai pemegang hak atas merek terkenal atas merek “Superman” tentunya merasa dirugikan dengan adanya produk wafer merek “Superman” milik Tergugat yang memiliki kemiripan serupa dengan merek “Superman” milik DC Comics secara pada pokoknya, hal ini dapat menyebabkan adanya pengurangan nilai kapasitas terhadap merek “Superman” itu sendiri, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi merek “Superman” milik DC Comics.

Namun pada saat itu, gugatan yang dilakukan oleh DC Comics melalui Putusan Nomor 17/Pdt.Sus- Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst memberikan hasil penolakan oleh Majelis Hakim. Gugatan Penggugat dianggap masih terlalu dini (*premature*) dan gugatan terhadap merek “Superman” miliknya merupakan gugatan *Exceptio Obscur Libel* atau gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengingat bahwa pada gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya meminta pembatalan merek “Superman” dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek “Superman” atas nama Tergugat yang sedang dimohonkan pendaftarannya pada Turut Tergugat (Kemenkumham RI) agar merek-merek “Superman” atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya. Sedangkan, dalam Surat Kuasa Penggugat hanya untuk melakukan pembatalan merek, sehingga Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa.¹

Diikuti dengan Putusan Kasasi Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga Jkt.Pst dengan amar putusannya yaitu dalam eksepsinya berupa mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian dan dalam pokok perkara berisi menyatakangugatan Penggugat tidak diterima.

Namun, kasus sengketa merek terkenal ini lantas tidak berhenti begitu saja. Setelah berjuang lebih dari 2 (dua) tahun, pada 27 Mei 2020, akhirnya DC Comics kembali mengajukan gugatan atas merek “Superman” ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, dan memberikan amar putusan yang diantaranya adalah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan merek terdaftar superman milik penggugat sebagai merek terkenal, merek terdaftar “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan dan merek “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur yang dalam kasus ini selaku Tergugat telah

¹ Nuzulia Kumala Sari, “Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off”, JECLR Vol. 1 No. 1, Mei 2021, hal. 2-3.



didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dan membatalkan pendaftaran merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur dengan segala akibat hukumnya.²

Dari kasus sengketa merek yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya memberikan gambaran bahwa munculnya globalisasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi arus perdagangan di dunia khususnya Indonesia. Globalisasi muncul di tengah dunia perdagangan bisnis membawa konsekuensi akan terbukanya kesempatan yang luas bagi arus perdagangan barang dan jasa untuk menembus batas-batas antar negara, dimana globalisasi atau perdagangan bebas membuat terbentuknya proses interaksi dan kegiatan saling pengaruh-mempengaruhi antar negara.³

Dengan adanya globalisasi, para pelaku usaha dituntut untuk menerapkan strategi dan kemampuan pemasarannya agar dapat bertahan di dalam persaingan globalisasi, serta parapelaku usaha juga harus semakin jeli dalam melihat peluang pasar dan dapat berpikir secara kreatif serta inovatif apabila ingin tetap eksis dalam dunia pasar global ini. Oleh karena itu, untuk dapat terus bertahan dan memperluas jangkauan perekonomian di dunia perdagangan bebas, setiap pelaku usaha akan memberikan ciri khas pada produk barang/jasa yang diproduksinya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memberikan ciri khas pada barang dan/atau jasa yang diproduksinya adalah dengan membubuhkan merek agar membantu barang dan/atau jasa yang diproduksinya mudah dikenali oleh konsumen dan sebagai pembeda yang jelas, bernilai, berkesinambungan, menjadi ujung tombak bagi daya saing perusahaan dan sangat membantu dalam strategi pemasaran.⁴ Peranan merek di era perdagangan bebas ini disebut sangat vital sebab guna menjaga persaingan bisnis yang adil dan membantu melindungi barang/jasa dari adanya kompetitor ataupun jugabeberapa produk barang dan/atau jasa yang memiliki tampilan identik dan serupa.

Pengertian mengenai merek seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni yakni 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.⁵

Merek termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat HKI. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta

² Aida Mardatillah, “Akhirnya DC Comics Pemilik Sah Merek Logo Superman”, Hukumonline, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f6640a58ef4f/akhirnya-dc-comics-pemilik-sah-merek-logo-superman/> pada 13 Oktober 2021 pukul 02.42

³ Freddy Simbolon, “Strategi Pemasaran Global di Pasar Indonesia”, Binus Business Review, Vol. 4 No. 1, 1 Mei 2013, hal. 406.

⁴ Anang Firmansyah, Pemasaran Produk dan Merek (Planning and Strategy), (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 37.

⁵ Rizki Dhian Pramurti dan Kholis Roisah, Akibat Hukum Pengalihan Hak Tas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat, Notarius, Vol. 11 No. 1, 2018, hal. 131.



berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Sifat dari hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan. Hak atas hasil kerja itu dirumuskan sebagai intelektual, sehingga ketika suatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.⁶

Merek diciptakan dan dikembangkan untuk memiliki fungsi menjaga reputasi perusahaan agar terjaga dengan baik di dunia perdagangan. Dengan merek tersebut dapat menjadikan sumber kekayaan yang sangat komersial dan juga merek dapat membuat suatu produk yang diperdagangkan menjadi mempunyai nilai lebih. Terlebih apabila merek yang dimiliki sudah masuk ke dalam kriteria merek terkenal atau *well-known mark*, maka akan menambah pula nilai ekonomis terhadap produk barang dan/atau jasa.

Menurut Titon Slamet Kurnia dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs”, menyatakan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pengertian merek terkenal secara spesifik. Namun, dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman

R.I. Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 (KEPMEN 1991) Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Orang Lain, menjelaskan bahwa merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang secara umum diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.⁷

Dengan kehadiran merek terkenal di dalam pasar global ini membuat para pelaku usaha selalu menginginkan merek yang melekat pada produk barang maupun jasa yang dimiliki dapat dikenal oleh khalayak umum. Namun, untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tentu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit untuk membuat merek menjadi terkenal oleh masyarakat luas.

Perjalanan bagi seorang pelaku usaha dalam menjadikan mereknya dikenal oleh khalayak ramai pastinya tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya beberapa praktik-praktik curang dan bersifat merugikan kerap kali ditemui. Dewasa ini, pelanggaran terhadap merek terkenal asing sangat marak terjadi khususnya di Indonesia. Dalam beberapa kasus yang sering terjadi, dampak yang paling signifikan adalah dengan merek terkenal asing yang ditiru dan dipalsukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Merek terkenal asing sangat sering ditiru maupun dipalsukan karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga pemilik merek sah atas kepemilikan merek terkenal tersebut dirugikan kepentingannya dengan berkurang serta penurunan pangsa pasarnya, pudarnya goodwill atau reputasi merek yang telah dibangun susah payah dan dengan biaya yang tidak sedikit. Namun, tidak

⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia, Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hal. 21.

⁷ Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: PT Alumni, 2015), hal. 12.



hanya kepentingan pemilik terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan.⁸

Melihat fenomena-fenomena yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, membuat para pelaku usaha yang ingin membubuhkan merek pada produk barang dan/atau jasa miliknya harus memahami betul mengenai hak atas merek. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak merek diperoleh apabila telah didaftarkan. Oleh karena itu, pelaku usaha sebagai pemegang hak suatu merek bisa mendapatkan perlindungan atas suatu merek dengan cara mendaftarkan merek tersebut.

Dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran suatu merek khususnya merek terkenal diperlukan suatu pemahaman atau pengaturan yang jelas mengenai definisi dan kriteria untuk merek terkenal, yang mana hingga saat ini masih menjadi perdebatan dan polemik mengenai dan kriteria merek terkenal di berbagai kalangan. Maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pembuktian asas itikad baik dan itikad tidak baik dalam sengketa penggunaan merek terkenal “Superman” oleh PT Marxing Fam Makmur terhadap DC Comics menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus sengketa merek terkenal “Superman” antara DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur pada Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa analitis deskriptif. Selanjutnya, jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan serta data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Asas Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Penggunaan Merek Terkenal “Superman” oleh PT Marxing Fam Makmur Terhadap DC Comics menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Kasus Posisi Sengketa Merek Terkenal “Superman” antara PT

⁸ Titon Selamat Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia*, (Bogor: PT Alumni, 2011), hal. 99.

Marxing Fam Makmur dengan DC Comics.

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

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

Sengketa merek ini bermula ketika DC Comics selaku Penggugat hendak mendaftarkan merek "Superman" miliknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), adapun pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat pada merek "Superman" adalah kelas 9, kelas 14, kelas 16, kelas 21, kelas 25, kelas 28, kelas 30, dan kelas 32. Lalu ditemukan permasalahan bahwa merek "Superman" milik PT. Marxing Fam Makmur yang dalam hal ini selaku Tergugat telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Indonesia tertanggal 7 Maret 1993 dalam kelas 30 dan kelas 34.

Merek tersebut terdaftar dengan No. Agenda IDM000374439 dan IDM000374438 yang pada awal mulanya pemilik merek tersebut adalah Sutin Susilawati. Merek "Superman" milik Tergugat tersebut telah dilakukan perpanjangan pada tahun 2003 dan 2013, yang kemudian pada tahun 2013 pemilik merek Sutin Susilawati mengalihkan merek "Superman" tersebut kepada PT. Marxing Fam Makmur melalui jual beli sebagaimana perjanjian jual beli merek No. 37, tertanggal 22 Maret 2013.⁹ Pada kenyataannya memang tidak ada satu pihak pun yang mendaftarkan merek dengan nama "Superman" sebelum Sutin Susilawati, sehingga dapat dikatakan bahwa Sutin Susilawati merupakan orang pertama yang mendaftarkan nama Superman sebagai merek di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip *first to file* dengan pengertian suatu prinsip dimana pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hak atas merek akibat telah didaftarkan pertama kali.

Berdasarkan penemuan tersebut, DC Comics sebagai Penggugat mengajukan keberatan terhadap merek "Superman" yang telah terdaftar yaitu dalam kelas 30 dan kelas 34 dengan nomor agenda IDM000374439 dan IDM000374438 dan juga mengajukan keberatan atas pendaftaran merek oleh PT. Marxing Fam Makmur dengan nomor agenda D002015034068, Merek "Siantar Top Superman Choco" dengan nomor agenda D002014034070, dan Merek "Siantar Top Superman Chocomax" dengan nomor agenda D00201534066 dengan tanggal pendaftaran 11 Agustus 2015 di kelas 30.¹⁰

DC Comics selaku Penggugat pemilik merek "Superman" tidak dapat menerima keadaan tersebut begitu saja, menurutnya Merek "Superman" yang

⁹ Viona Talitha Syafira, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 1, Maret 2021, hal. 95.

¹⁰ Ibid, hal. 96



dimiliki oleh PT. Marxing Fam Makmur tidak dapat didaftarkan karena adanya merek “Superman” miliknya yang mana telah dulumenjadi merek terkenal (*well-known mark*).

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

Sebagai pihak yang merasa sebagai pemegang hak atas merek terkenal atas merek “Superman” tentunya merasa dirugikan dengan adanya produk wafer merek “Superman” milik Tergugat yang memiliki kemiripan serupa dengan merek “Superman” milik DC Comics secara pada pokoknya, hal ini dapat menyebabkan adanya pengurangan nilai kapasitas terhadap merek “Superman” itu sendiri, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi merek “Superman” milik DC Comics.

Namun pada saat itu, gugatan yang dilakukan oleh DC Comics melalui Putusan Nomo 17/Pdt.Sus- Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst memberikan hasil penolakan oleh Majelis Hakim. Gugatan Penggugat dianggap masih terlalu dini (*premature*) dan gugatan terhadap merek “Superman” miliknya merupakan gugatan *Exceptio Obscur Libel* atau gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengingat bahwa pada gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya meminta pembatalan merek “Superman” dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek “Superman” atas nama Tergugat yang sedang dimohonkan pendaftarannya pada Turut Tergugat (Kemenkumham RI) agar merek-merek “Superman” atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya. Sedangkan, dalam Surat Kuasa Penggugat hanya untuk melakukan pembatalan merek, sehingga Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa.¹¹

Diikuti dengan Putusan Kasasi Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga Jkt.Pst dengan amar putusannya yaitu dalam eksepsinya berupa mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian dan dalam pokok perkara berisi menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Namun, kasus sengketa merek terkenal ini lantas tidak berhenti begitu saja. Setelah berjuang lebih dari 2 (dua) tahun, pada 27 Mei 2020, akhirnya DC Comics selaku Penggugat yang juga merupakan perusahaan penerbit komik asal Amerika Serikat sang pemilik karakter Superman, kembali mengajukan gugatan atas merek “Superman” ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.¹²

Eva Dewi Kartika selaku Kuasa Hukum Penggugat, meminta Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan

¹¹ Loc.cit.

¹² KlikLegal.com, Merek Superman Kini Berhasil Menjadi Milik DC Comics, bersumber dari <https://kliklegal.com/merek-superman-kini-berhasil-menjadi-milik-dc-comics/>, diakses pada 7 Desember 2021 pukul 14.10 WIB.

bahwa DC Comics selaku Penggugat adalah sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek “Superman” di Indonesia; menyatakan merek “Superman” milik Penggugat adalah merek terkenal; dan meminta untuk membatalkan merek “Superman” dikelas 30 dan 34 milik Tergugat atas dasar itikad tidak baik.

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

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

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




Merek-merek “Superman” milik DC Comics



Merek-merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur

Adapun perbandingan elemen-elemen pokok yang dimiliki antar kedua merek “Superman” tersebut adalah sebagai berikut :

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

Elemen Kedua : Logo S	
Merek Penggugat	Merek Tergugat
	

Elemen Ketiga : Lukisan Tokoh Superman	
Merek Penggugat	Merek Tergugat
	

Dari kedua merek tersebut dapat dilihat bahwa merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur memiliki kemiripan pada bentuk tulisan, logo, dan gambar/lukisan, bahkan kesamaan terhadap penyebutan bunyi dan pelafalan merk “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur terhadap merek “Superman” milik DC Comics.

Merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur, saat didaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal KI, selaku badan hukum yang bertugas mengurus perihal hak kekayaan intelektual termasuk merek, maka merek dengan karakter superhero Superman yang dimiliki oleh PT Marxing Fam Makmur akan bertentangan dengan huruf (c) dan (e) Pasal 20 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini dikarenakan merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur memuat unsur yang dapat menyesatkan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan tidak memiliki daya pembeda terhadap merek dengan karakter asli Superman milik DC Comics, sehingga seharusnya merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur tidak dapat didaftarkan

pendaftarannya atau ditolak permohonannya sebagai merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sejatinya konsep daya pembeda memiliki fungsi yang sifatnya vital dan fundamental dalam suatu merek, sebab keberadaan daya pembeda pada suatu merek akan berdampak pada kemampuan merek tersebut untuk tidak menyebabkan kebingungan pada waktu dipasarkan.¹³

Adanya suatu kewajiban memiliki daya pembeda pada suatu merek dengan ciri khas tertentu menjadikan merek- merek yang beredar di masyarakat yang tidak lebih dikenal dibandingkan dari merek yang sudah ada atau sudah dikenal oleh masyarakat dan telah terdaftar, kemudian melakukan tindakan peniruan merek terhadap merek-merek yang lebih dahulu ada atau bisa disebut sebagai merek terkenal, maka hal tersebut akan menyebabkan munculnya persaingan tidak sehat di antarapara pelaku usaha.

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

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

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

Itikad baik berkaitan dengan cara berhubungan hukum pihak lain dalam perjanjian dengan jalan yang jujur (*honestly*) dan baik (*decently*), dan ahli hukum lainnya menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*geode trouw*).¹⁴ Itikad baik dalam artian obyektif sebagai suatu asas itu dirumuskan dalam hukum perikatan yang timbul dari perjanjian, hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yakni suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sedangkan, itikad baik yang kaitannya dengan merek menjelaskan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (*good faith*). Gatot Supramono menyatakan bahwa pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain.¹⁵

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

¹³ Indirani Wauran dan Titon Slamet Kurnia, *Confusion dan Pembatalan Merek oleh Pengadilan*, Jurnal Universitas Gajah Mada: Mimbar Hukum, Vol. 27, Tahun 2015, hal. 276.

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2006), hal. 56.

¹⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 18.



Sehingga, pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.

Dalam kasus ini, penggunaan merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur sebagai merek untuk produk wafer dilakukan atas dasar itikad tidak baik karena memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan dari kebingungan masyarakat akibat terkecohnya masyarakat dengan keberadaan merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur yang dinilai mirip dengan merek “Superman” milik DC Comics. Unsur itikad tidak baik yang ada pada merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur yaitu terkait tandatulis kata asing “Superman”, logo S, dan lukisan tokoh superhero Superman pada produk wafernya yang dinilai mirip dengan tanda/bentuk yang tercantum dalam merek “Superman” milik DC Comics. Dengan kata lain, PT Marxing melakukan tindakan-tindakannya tersebut dengan dilandaskannya pada sifat tidak jujur (*dishonesty*) dengan menggunakan merek terkenal “Superman” milik DC Comics yang mana akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak.

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

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

B. Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN NiagaJkt.Pst Atas Sengketa Merek Terkenal Antara DC Comics Dengan PT MarxingFam Makmur Yang Memiliki Kesamaan Dalam Penggunaan Merek

1. Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “Superman” antara PT Marxing Fam Makmur terhadap DC Comics

Penyelesaian sengketa merek tergantung kepada para pihak yang bersengketa itu sendiri dalam menentukan caranya, di Indonesia sendiri dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur alternatif penyelesaian sengketa (non- litigasi). Dalam kasus sengketa penggunaan merek terkenal “Superman” antara PT Marxing Fam Makmur terhadap DC Comics ini diselesaikan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa

merek terkenal tersebut pada awal dimulai dengan diajukannya perkara pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86, dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun bunyi Pasal 83 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau;*
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”*

Penyelesaian melalui jalur litigasi dalam kasus ini dimaksudkan agar pemeriksaan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga, dapat berjalan lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-ketentuan yang dikenal dan diatur dalam Pengadilan Niaga. Pada dasarnya, penggunaan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek bertujuan agar kedua belah pihak yang bersengketa bisa segera mendapat keadilan.

Dalam Pengadilan Niaga sendiri terdapat dua jenis Hakim yaitu Hakim Karir dan Hakim *ad hoc*, sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim yang duduk di Pengadilan Niaga dianggap lebih menguasai masalah-masalah yang terjadi dalam sengketa merek tersebut.

2. Kesesuaian Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

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

Berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum pula, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa merek terdaftar “Superman” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar “Superman” milik Penggugat yang telah dimohonkan lebih dahulu oleh Penggugat sejak tanggal pendaftaran (*filling date*) pada 17 Maret 1980 dan Penggugat sebagai pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar “Superman” dengan Nomor Daftar 155666 dan Nomor Daftar 202172 di kantor Direktorat Merek, Direktorat



Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang jugaselaku Turut Tergugat yang terbagi dalam 15 (lima belas) varian produk jenis barang sejenis dan/atau barang tidak sejenis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur selaku Tergugat yang dinyatakan terbukti mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar “Superman” milik DC Comics selaku Penggugat.

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

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

Dengan demikian, DC Comics selaku Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada PT Marxing selaku Tergugat secara tanpa hak menggunakan merek “Superman” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang tidak sejenis dengan merek “Superman” milik DC Comics dan mendaftarkan merek tersebut dengan itikad tidak baik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Akibat hukum dari Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. yang diputus pada Rabu, 25 November 2020 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan Pembatalan Merek pada Peradilan tingkat pertama, menghasilkan amar putusan yang diantaranya memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari DC Comics selaku Penggugat seluruhnya dengan hasil bahwa merek terdaftar “Superman” milik DC Comics merupakan merek terkenal, DC Comics sebagai pihak yang berhak atas merek “Superman” di Indonesia, merek terdaftar “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek “Superman” dengan Nomor



Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, membatalkan pendaftaran merek “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian jugamemperintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek terdaftar “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek “Superman” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur selaku Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

IV. KESIMPULAN

Sengketa merek terkenal “Superman” yang terjadi antara DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur, menggambarkan masih adanya perbuatan itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT Marxing Fam Makmur dalam melakukan permohonan pendaftaran mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perbuatan itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT Marxing Fam Makmur tersebut dibuktikan dengan melandaskan pada perbuatan yang bersifat tidak jujur (*dishonesty*) yakni berupa meniru, menjiplak, dan mendapatkan keuntungan dari ketenaran merek “Superman” milik DC Comics yang ditandai dengan penggunaan elemen pokok dari merek “Superman” milik DC Comics berupa kata/tulisan asing “Superman”, Logo S, dan gambar/lukisan tokoh superhero Superman pada merek milik PT Marxing Fam Makmur. Sehingga, apabila merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur harus dibatalakan pendaftarannya karena merek miliknya beritikad tidak baik. Kemudian, Akibat hukum dari adanya Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. ditujukan kepada PT Marxing Fam Makmur selaku pihak Tergugat dalam kasus sengketa merek ini, yakni diantaranya dengan menghasilkan keputusan berupa membatalkan pendaftaran merek “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur dengan segala akibat hukumnya dikarenakan didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Djubaedillah, Muhammad Djumhana dan R. 2006. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia, Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Firmansyah, Anang. 2019. *Pemasaran Produk dan Merek (Planning and Strategy)*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

Gunawati, Anne. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT Alumni.



Kurnia, Titon Selamat. Bogor. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia*. PT Alumni: 2011.

Prodjodikoro, Wiryono. 2006. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.

Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

3. Jurnal dan Skripsi

Sari, Nuzulia Kumala. 2021. "Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off." *JEBLR* 2-3.

Simbolon, Freddy. 2013. "Strategi Pemasaran Global di Pasar Indonesia." *Binus Business Review* 406.

Roisah, Rizki Dhian Pramurti dan Kholis. 2018. "Akibat Hukum Pengalihan Hak Tas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat." *Jurnal Notarius* 131.

Syafira, Viona Talitha. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek." *Jurnal Suara Hukum* 95.

Wauran, Lionita Putri Lobo dan Indriani. 2021. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal Asing Dalam Hukum Merek Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 72.

4. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc640a58ef4f/akhirnya-dc-comics-pemilik-sah-merek-logo-superman/https://kliklegal.com/merek-superman-kini-berhasil-menjadi-milik-dc-comics/>