

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

1. Para Pihak yang Bersengketa

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan suatu kasus perselisihan merek antara DC *Comics* dengan PT. Marxing Fam Makmur. DC *Comics* sebagai Penggugat beralamat di California, Amerika Serikat didampingi oleh kuasa hukumnya para pengacara dari kantor hukum Januar Jahja *and Partners* melayangkan gugatan pembatalan merek kepada Tergugat dan Turut Tergugat yaitu, PT. Marxing Fam Makmur yang beralamat di, Perum Lembah Harapan no.9, Lakarsantri, Surabaya dan kepada Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang beralamat di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

2. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan

Pada tanggal 27 Mei 2020, gugatan ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena salah satu pihak, yaitu Penggugat bertempat di Amerika Serikat bukan di Indonesia maka berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, gugatan diserahkan kepada Pengadilan

Negeri Niaga Jakarta Pusat. Adapun gugatan pembatalan merek ini, Penggugat ajukan berlandaskan pada :

Pasal	Penjelasan Pasal
Pasal 76 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	- Pasal 76 Ayat 1 Gugatan pembatalan Merek terdaftar diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. -Pasal 76 Ayat 3 Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar
Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	-Pasal 77Ayat 2 Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tabel 3.1 Dasar Hukum Gugatan

Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek “Superman” kepunyaan Tergugat yang telah terdaftar dengan iktikad tidak baik.

3. Kronologi Kasus

Penggugat merupakan perusahaan penerbit komik terbesar dan terkenal asal Amerika Serikat yang telah berkecimpung di bidang perkomikan sejak tahun 1934. Hingga saat ini Penggugat telah menerbitkan puluhan ribu buku komik bertema *superhero* yang telah dikenal di Amerika Serikat dan dunia. Tercatat selama 80 tahun eksistensinya tersebut, Penggugat telah memperoleh banyak penghargaan salah satunya adalah “*World Records for The Longest-Running Superhero Comic Book Series* dari *Guinness World Records*”. Penggugat memiliki banyak tokoh-tokoh *superhero* dalam komik terbitannya yang sudah dikenal secara luas di masyarakat, salah satunya ialah “Superman”. “Superman” adalah tokoh yang diterbitkan Penggugat di tahun 1938 dan merupakan karya asli dari Jerry Siegel dan J. Shuster.

Komik dengan tokoh “Superman” merupakan komik dengan tingkat penjualan terlaris di dunia, yaitu telah terjual sebanyak 600 Juta *copy*. Kepopuleran tokoh ini membuatnya diadaptasi menjadi film, dengan jumlah lebih dari 8 film dan film-film tersebut, telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Saat ini Penggugat telah memperluas bisnisnya di bidang lain dengan menggunakan tokoh “Superman” untuk memperdagangkan aneka macam produk, contohnya ; pakaian, tas, alat tulis dan lain sebagainya. Di Indonesia Penggugat telah membuka toko-toko DC SUPER HEROES di

sentra perdagangan untuk mempromosikan dan memasarkan produk dengan merek “Superman” miliknya.

Penggugat merupakan pemilik sah dari nama, logo dan lukisan tokoh “Superman” atau yang lebih dikenal dengan sebutan merek-merek Superman, serta telah mendaftarkan merek yang bersangkutan di Indonesia, untuk melindungi merek tersebut di berbagai macam kelas dan barang. Selain di Indonesia, Penggugat telah mendaftarkan merek-merek tersebut di negara asalnya, sejak tahun 1935 dan di 12 negara lainnya. Sehingga Penggugat sangat yakin bahwa merek-merek “Superman” miliknya telah memenuhi standar merek terkenal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1991 dengan Nomor 1686, karena bukti pendaftaran merek-merek tersebut di berbagai negara.

Penggugat telah melakukan banyak usaha, melalui serangkaian promosi, investasi, produksi dan pendaftaran merek dalam rangka memperkenalkan merek “Superman” miliknya secara Internasional, termasuk juga di Indonesia. Sehingga menurutnya merek-merek “Superman” Penggugat telah sesuai dengan standar merek terkenal pada Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Nomor 67 tahun 2016.

Pada daftar umum merek tercatat ada dua pendaftaran merek “Superman” di kelas 30 dan 34 atas Tergugat, yaitu dengan nomor IDM000374439 dan IDM000374438. Penggugat merupakan pihak berkepentingan yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek dengan latar belakang

pada Pasal 21.. Kemudian Pasal 21 Ayat 3 menjelaskan mengenai ketentuan pendaftaran merek harus ditolak jika pemohon memiliki niat tidak baik. Dengan demikian Penggugat telah mengikuti, menjiplak atau meniru merek “Supeman” kepunyaan upenggugat untuk kepentingan usahanya, mengakibatkan kompetisi perdagangan tidak sehat, yaitu dengan mengecoh konsumen.



(Gambar 3.1 Perbandingan Merek)

Perbandingan merek “Superman” milik Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dengan jelas melalui tabel di atas. Jika diperhatikan lebih seksama, merek milik Tergugat mempunyai tiga unsur yaitu nama, logo dan lukisan yang sangat identik dengan merek-merek “Superman” kepunyaan Penggugat yang sudah lebih dulu terdaftar. Jauh sebelum Tergugat memakai merek tersebut, merek “Superman” milik Penggugat telah terkenal didunia berkat serangkaian usaha. Oleh karena itu sangat mustahil apabila merek “Superman” atas nama Tergugat ada karena suatu kebetulan. Akan tetapi

merek tersebut telah tercantum di daftar umum merek atas dasar iktikad tidak baik.

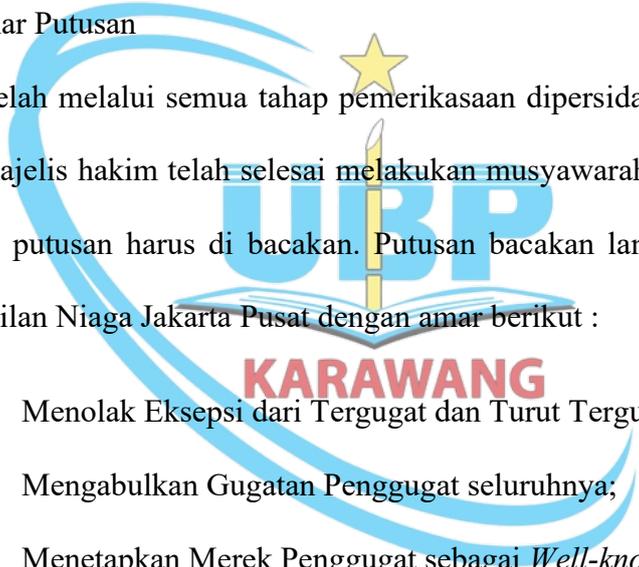
Tergugat yang menggunakan kata asing “Superman”, adalah bukti tidak terbantahkan adanya niat tidak jujur atau iktikad tidak baik untuk mendompleng reputasi dari merek terkenal milik Penggugat yang kedudukannya merupakan badan hukum asing. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diterbitkan pada tahun 1994 dengan nomor 426 dan di tahun 1986 dengan nomor 220. Selanjutnya, mengenai pemahaman iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek telah dituliskan dalam buku “Kriteria Iktikad Tidak Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan” yang diterbitkan oleh Puslitbang-Balitbang Diklat dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2018. Fakta mengenai merek “Superman” milik Tergugat mengikuti, menjiplak atau meniru merek yang sudah terkenal merupakan bukti yang tidak dapat di bantah bahwa merek tersebut telah didaftarkan dengan niat tidak jujur, sehingga Penggugat berhak untuk menuntut pembatalan merek tersebut, sebagaimana yang terangkan Pasal 76 Ayat 1.

Penggugat telah berinvestasi di Indonesia melalui pendaftaran merek, kegiatan distribusi, promosi dan pengoprasian toko-toko DC SUPER HEROES. Sehingga Pemerintah memiliki berkewajiban melindungi merek terkenal “Superman” kepunyaan Penggugat yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang turut serta dalam meratifikasi Paris *Convention*, memiliki kewajiban melindungi merek terkenal dan menggagalkan pencatatan merek yang dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena keidentikan merek tersebut. Untuk menjaga kepastian hukum dan menjaga nama baik Indonesia di dunia Internasional, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada merek-merek terkenal.

1. Amar Putusan

Setelah melalui semua tahap pemeriksaan dipersidangan yang panjang serta majelis hakim telah selesai melakukan musyawarah, maka tibalah saat dimana putusan harus di bacakan. Putusan bacakan langsung oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan amar berikut :

- 
- a. Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat Seluruhnya;
 - b. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - c. Menetapkan Merek Penggugat sebagai *Well-known mark*;
 - d. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik dari merek “Superman” di Indonesia;
 - e. Menetapkan merek “Superman” dengan nomor IDM000374438 dan nomor IDM000374439 kepunyaan Tergugat beriktikad tidak baik;
 - f. Menyatakan pendaftaran merek “Superman” Tergugat dengan Nomor IDM000374438 dan Nomor IDM000374439 dibatalkan;
 - g. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Dirjen HKI untuk menjalankan

pembatalan merek “Superman”, dengan Nomor IDM000374438 dan penggNomor IDM000374439 dari Daftar Umum Merek;

- h. Menolak gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- i. Menghukum Tergugat atau Penggugat membayar biaya perkara sejumlah satu juta serratus enam puluh satu ribu rupiah.

Putusan di bacakan pada hari Rabu, 25 November 2020 dalam persidangan umum yang dihadiri Majelis Hakim, Panitera, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa hukumnya.

