



ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA HAK MEREK ASING TERKENAL TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI

Dina Andiza^{1*}, Ida Nadirah²

^{1,2}Prodi Doktor Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
dina_andiza@yahoo.co.id^{1*}, idanadirah@umsu.ac.id²



Diterima: 29 Mei 2025 – Diperbaiki: 23 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

Legal protection for well-known trademarks is very important because trademarks not only function to distinguish similar goods and/or services, but also have an economic function. In the world of trade, there are often acts of reputation-hijacking which are motivated by various factors. The type of research used in this study is Normative Legal Research with the research approach used is the Case Approach. With the nature of the research, namely Descriptive Research and based on the form of research used is Prescriptive Research. Data sources are obtained through Secondary Data, which are divided into Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. The analysis is carried out qualitatively, namely by analyzing the data that has been obtained through a general and comprehensive description and then concluding the results of this study. Protection of foreign well-known trademarks nationally is regulated in Indonesian legislation, namely Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which is carried out in two ways, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The legal considerations by the Judge in Decision Number 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst in determining bad faith in the registration of the Superman character by the Defendant (PT. Marxing Fam Makmur) did not show any distinguishing value between the Plaintiff's Superman and the Defendant's, which is a form of indicator of bad faith from the Defendant.

Keywords: Legal Analysis, Legal Settlement, Famous Foreign Trademark Rights Disputes, Reputation Passing Off

✉ Alamat korespondensi:

Prodi Doktor Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
dina_andiza@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan Hak Milik Intelektual atau *Intellectual Property Right*. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, dan seni. HKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya, maka pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia (Hasyim, 2014).

HKI secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu: Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Desain Industri, Merek, dan Varietas Tanaman. Pengelompokan tersebut dikatakan secara umum sebab, pengelompokan seperti itulah yang ada dan berkembang sejak awal walaupun banyak pula yang meragukannya bahkan dengan adanya pemanfaatan karya-karya cipta dalam berbagai kegiatan industri dan perniagaan, mulai mempertipis batas pengelompokannya (Hasyim, 2014).

Begitu banyak pertanyaan yang muncul sehubungan dengan istilah Merek terkenal, apakah yang dimaksud dengan Merek terkenal, apakah terdapat definisi Merek terkenal, apakah kriteria suatu Merek terkenal, perbuatan dilusi terhadap Merek terkenal dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Merek terkenal atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemilik Merek terkenal terhadap pengaburan maupun pencemaran Merek terkenal dan bagaimana terjadinya kasus-kasus Merek terkait dengan dilusi/pengaburan ataupun pencemaran suatu Merek dan bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum sehubungan dengan pelanggaran terhadap dilusi (Noerhadi : 2020).

Dalam perdagangan barang atau jasa, Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek sendiri memiliki nilai yang penting baik bagi produsen maupun bagi konsumen. David Aaker mengemukakan bahwa merek adalah sebuah nama ataupun simbol yang bertujuan untuk membedakan dan mengidentifikasi barang atau jasa penjual lain ataupun sekelompok penjual yang merupakan pesaing (Mamahit, 2013).

Merek juga bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan dari produk yang dipasarkan, karena apabila suatu produk tidak disertai dengan Merek maka setiap pesaing akan mudah untuk meniru produk yang telah berhasil di pasaran. Dengan adanya Merek juga akan mempermudah distributor untuk menangani suatu produk tertentu dan agar dapat meningkatkan mutu produk yang dijual (Yunaida, 2017).

Dalam menentukan siapa yang berhak atas Merek tergantung pada sistem pendaftaran Merek yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem pendaftaran Merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menganut sistem konstitutif yang berarti hak atas Merek diberikan kepada pemilik Merek yang telah terdaftar. Sistem ini akan memberikan kepastian hukum. Bentuk jaminan kepastian hukum, yaitu adanya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk Sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan (Murjiyanto, 2017).

Suatu merek terkenal yang menjadi suatu *well-known/famous mark*, memiliki potensi yang dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek yang berskala nasional dan internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan yang melintasi batas-batas negara (Supramono :2012).

Dengan adanya tindakan *Passing Off* (Pemboncengan Reputasi) yang cukup banyak terjadi pada Merek, maka pemilik Merek yang terkena tindakan *Passing Off* juga memiliki hak untuk dapat melindungi Merek yang dimiliki (Yustia dan Sari, 2014).

Perlindungan hukum terhadap Merek terkenal sangat penting, karena Merek tidak saja berfungsi untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga berfungsi ekonomis. Kedua fungsi itu, demikian penting dan vital bagi pemilik Merek. Fungsi sebagai pembeda, merupakan hal yang *essential* bagi merek dalam pemasaran barang dan atau jasa. Suatu barang dan atau jasa yang dijual tanpa Merek tidak akan dapat bersaing di pasar. Sebaliknya apabila suatu barang dan atau jasa yang Mereknya sudah dikenal baik oleh konsumen, karena reputasi mereknya atau kualitasnya barangnya, akan dengan mudah untuk memenangkan persaingan di pasar (Budiman, 2019).

Seperti pada tokoh pahlawan "SUPERMAN" milik DC Comics yang dijiplak/ditiru oleh PT. Marxing Fam Makmur. Merek terkenal sering menjadi objek pelanggaran terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal, seringkali menarik pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal dengan istilah *Passing off*.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang ada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif (Fuadi, 2018).

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Walaupun kasus-kasus yang terjadi merupakan peristiwa empiris, namun dapat dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penorma-an dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum (Ibrahim, 2021).

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif. Metode deskriptif berisikan deskripsi serta pendapat para ahli. Atau dalam kata lain penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup metode-metode deskriptif (Sukmadinata, 2013).

Berdasarkan bentuknya, penelitian yang digunakan adalah Penelitian Preskriptif. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (HS dan Nurbani, 2010). Bentuk penelitian preskriptif adalah suatu analisis data yang tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan, yang berdasarkan teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi data yang ada hubungannya dengan seperangkat data lain (Sunggono, 2021).

Sumber Data yang digunakan pada penelitian adalah Data Sekunder. Menurut Sugiyono, Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian yang menjadi sumber Data Sekunder dapat berupa Undang-Undang, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono : 456). Data Sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soekanto : 12). Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini berupa Data Sekunder yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer Terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 Tahun 1987 Tentang Merek Terkenal (*Well Known Trade Mark*), Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03- Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berasal dari literatur buku, jurnal ilmiah dan internet (Waluyo, 2012).

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Jenis Data Kualitatif, yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran (Suratman, 2015). Penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh melalui gambaran secara umum dan menyeluruh tentang "Analisis Hukum Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing Terkenal

Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst."

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Merek

Ruang lingkup dari Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa, di samping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Merek Kolektif bisa berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerjasama untuk memiliki Merek yang sama. Merek Kolektif bisa juga berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa (Saidin, 2021).

Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Dagang. Sebaliknya, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, Titipan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Jasa. Di samping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif, hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif. Contoh Merek Kolektif jenis ini misalnya Merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon esia/Wifone/Wirnode) dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang). Merek Kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki Merek yang sama, contohnya adalah undian Tabungan Simpeda yang dikelola oleh semua Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, di mana masing-masing BPD adalah badan usaha yang mandiri dan terpisah.

Dasar Hukum Merek Dagang Asing Di Indonesia

Perlindungan Merek terkenal asing secara nasional diatur dalam peraturan perundang-undangan Merek di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Perlindungan hukum terhadap Merek terkenal asing dengan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum sebelum terjadi Tindak Pidana atau pelanggaran hukum terhadap Merek.

Ketentuannya terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa:

1. Bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
2. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Apabila seseorang/badan hukum ingin agar Mereknya mendapat perlindungan hukum berdasarkan hukum Merek, maka Merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran Merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat substantif maupun formalitas. Persyaratan substantif untuk pendaftaran Merek di Indonesia terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian persyaratan formalitas pendaftaran Merek di Indonesia

diatur mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada prinsipnya persyaratan formal yang menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan pendaftaran Merek.

Perlindungan hukum lainnya berdasarkan ketentuan pidana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum kepada pemilik berdasarkan ketentuan pidana Undang-undang Merek terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap Merek Dagang Asing di Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional. Pemberlakuan Konvensi Internasional di bidang Merek dimulai dengan Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Lembaran Negara Nomor 95 tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 Tahun 1994.

Pengesahan Undang-undang Merek melindungi Merek terkenal Asing (*Well-known Mark*), yang dimana permohonan Merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2) (Dharmawan dkk: 58).

Indonesia berpegang pada kerangka pendaftaran nama Merek, khususnya kerangka konstitutif. Kerangka kerja ini memerlukan pendaftaran Merek agar Merek dapat memperoleh keamanan, kerangka kerja ini disebut kerangka kerja dokumen pertama. Kerangka kerja ini menegaskan bahwa individu yang pertama kali mendaftarkan Merek adalah orang yang memiliki hak istimewa di satu sisi Merek.

Dalam perkembangannya Indonesia telah resmi menjadi anggota *Madrid Protocol* yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 yang merupakan suatu Perjanjian Internasional yang mengatur tentang sistem administrasi pendaftaran Merek secara internasional bagi para anggotanya.

Sebelumnya pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur juga mengenai permohonan pendaftaran Merek Internasional yang berupa:

- a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri Hukum dan HAM; atau
- b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional.

Kemudian, lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 juga mengatur pendaftaran Merek Internasional bahwa Menteri menerima pendaftaran internasional dari Biro Internasional, setelah menerima pendaftaran internasional Menteri kemudian melakukan pengumuman, di mana pengumuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terhadap pendaftaran Merek Internasional, Menteri menerima biaya pendaftaran internasional dari Biro Internasional (Jayanti, 2025).

Istilah Dan Bentuk-bentuk *Passing Off*

Dalam sistem hukum *Common Law*, *Passing Off* dapat diartikan pemboncengan reputasi dan citra terhadap sebuah Merek yang sudah dahulu dan atau lebih terkenal. Hal digunakan untuk membuat bingung masyarakat umum yang mengakibatkan masyarakat salah dalam memilih barang yang seharusnya dipilih. Merek terkenal sering menjadi objek pelanggaran karena reputasi yang dimiliki oleh Merek terkenal tersebut, sehingga seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad tidak baik untuk membonceng reputasi Merek yang sudah terkenal lebih dulu (Samariadi, 2024).

Hukum *Common Law* mengenal *Passing Off* sebagai suatu persaingan curang meskipun ditangani dengan pelanggaran Merek. Praktek persaingan curang dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Praktek Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik dalam persaingan dengan bertindak tidak jujur melakukan segala upaya dalam menggunakan Merek terkenal yang sudah ada untuk kegiatan bisnisnya, dengan melakukan peniruan terhadap Merek atas barang atau jasa terkenal, sehingga Merek atas barang atau jasa yang diproduksinya akan menimbulkan kesan memiliki persamaan pokok dengan Merek

atau jasa aslinya yang sudah lebih dulu terkenal, untuk menimbulkan kesan kepada publik seakan-akan barang yang diproduksi tersebut adalah produk milik Merek yang memiliki reputasi tersebut.

2. Praktek Pemalsuan Merek Dagang

Persaingan tidak jujur ini dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan Merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang bukan merupakan haknya dan tanpa mendapatkan izin pemilik Merek terkenal tersebut.

Perbuatan-Perbuatan yang dapat Mengacaukan Publik

Berkenaan dengan sifat dan asal-usul Merek terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang bermutu.

Di Indonesia perbuatan *Passing Off* pada umumnya berupa pelanggaran Merek dan dilakukan terhadap Merek terkenal baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Bentuk *Passing Off* yang sering terjadi di Indonesia, yaitu *Passing Off* yang dilakukan pelaku usaha dengan meniru Merek terdaftar dan terkenal pihak lain sehingga memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya untuk barang atau jasa sejenis dan menimbulkan kebingungan dan kekeliruan masyarakat dalam memilih produk (*public misleading*) (Samariadi, 2024).

Sengketa Hukum Antara PT Marxing Fam Makmur dengan DC Comics Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst

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 Comics terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di dunia yang sudah berkecimpung di bidang ini sejak tahun 1934 dan hingga saat ini Penggugat telah menerbitkan puluhan ribu buku Comics bergenre 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 di dalam 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 Sutien Susilawati. Merek "Superman" milik Tergugat tersebut telah dilakukan perpanjangan pada tahun 2003 dan 2013, yang kemudian pada tahun 2013 pemilik merek Sutien Susilawati mengalihkan merek "Superman" tersebut kepada PT. Marxing Fam Makmur melalui jual beli sebagaimana perjanjian jual beli merek No. 37, tertanggal 22 Maret 2013. Pada kenyataannya memang tidak ada satu pihak pun yang mendaftarkan merek dengan nama "Superman" sebelum Sutien Susilawati, sehingga dapat dikatakan bahwa Sutien 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.

DC Comics selaku Penggugat pemilik merek "Superman" tidak dapat menerima keadaan tersebut begitusaja, menurutnya Merek "Superman" yang dimiliki oleh PT. Marxing Fam Makmur tidak dapat didaftarkan karena adanya merek "Superman" miliknya yang mana telah dulu menjadi 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.

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 bahwapada 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.

Diikuti dengan Putusan Kasasi Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI2018/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 Comics 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.

Hakim menilai Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek Superman sebagai merek dagangnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karakter Superman yang dikategorikan sebagai merek terkenal dan reputasi Superman melewati batas nasional. Pendaftaran karakter Superman oleh Tergugat sebagai merek dagang dinilai membonceng popularitas Superman yang berimplikasi pada meningkatnya penjualan produk dagang milik Tergugat.

Hakim pada pertimbangan hukumnya lebih lanjut menyebutkan bahwa kriteria global sebagai instrumen internasional untuk menentukan "Merek Terkenal" (*Well-Known Mark*) berikut bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* menurut *Paris Convention* tahun 1967, yaitu dalam menentukan suatu merek merupakan terkenal, maka negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek yang bersangkutan.

Hakim kemudian menyebutkan dalam putusan bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar Superman berdasarkan ketentuan Pasal 16 TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) harus memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang atau jasa yang mirip atau identik yang terkait dengan merek Superman sebagai merek terdaftar, di mana penggunaan semacam itu akan dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda yang identik untuk barang atau jasa yang identik.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya pada Pasal 21 ayat (1)

huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan *Passing Off* terhadap Merek Dagang Asing di antaranya adalah disebabkan karena Faktor Ekonomi, Faktor Budaya Masyarakat, Faktor Regulasi, dan Faktor Pengawasan.

Perlindungan hukum atas Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Dagang Asing Terkenal oleh perusahaan Indonesia ditinjau menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst adalah pertimbangan hakim dalam menentukan iktikad tidak baik pada pendaftaran karakter Superman adalah banyaknya pendaftaran merek Superman di berbagai negara oleh Penggugat (DC Comics) serta popularitas karakter Superman yang menembus batas negara mengindikasikan Superman sebagai merek terkenal yang dimiliki secara resmi oleh Penggugat. Pendaftaran merek karakter Superman oleh Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dengan tidak menampilkan adanya nilai pembeda antara Superman milik Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk indikator dari perbuatan iktikad tidak baik dari Tergugat

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiman, R. (2019). Pendampingan dan pendaftaran merek bagi pengrajin Sasirangan dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Kalimantan Selatan. *Pro Sejahtera*, 1(Maret).
- Dharmawan, N. K. S., dkk. (2016). *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fuadi, M. (2018). *Metode riset hukum: Pendekatan teori dan konsep*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur mengurus HaKI yang benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasyim, F. (2014). *Hukum dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS., H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif* (Cet. 4). Malang: Bayumedia Publishing.
- Jayanti, D. D. (2025, Mei 2). Aturan merek internasional di Indonesia. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pendaftaran-merek-internasional-di-indonesia-cl2460/>
- Khotimah, V. H., & Apriani, R. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek berupa pemboncengan reputasi (*passing off*) merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (Oktober).
- Mamahit, J. (2013). Perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa. *Lex Privatum*, 1(3), Juli.
- Murjiyanto, R. (2017). Konsep kepemilikan hak atas merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), Januari.
- Noerhadi, C. C. (2020). *Perlindungan merek terkenal dan konsep dilusi merek dari perspektif global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saidin, O. K. (2019). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. 3). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sunggono, B. (2009). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2012). *Menyelesaikan sengketa merek menurut hukum Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Suratman. (2015). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, B. (2012). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunaida, E. (2017). Pengaruh *brand image* (citra merek) terhadap loyalitas konsumen produk oli pelumas Evalube di Kota Langsa. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 6(2), November.
- Yustia, M., & Sari, A. R. (2014). *Passing off* dalam pendaftaran merek. *Jurnal Yudisial*, 7(3), Desember.