

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. Apalagi jika merek tersebut termasuk ke dalam kriteria merek terkenal, maka akan menambah nilai pada produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan tersebut. 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 yang melakukan perbuatan tidak jujur (*dishonesty*) dengan menggunakan elemen-elemen pokok dari merek “Superman” milik DC Comics, berupa tanda tulisan asing “Superman”, Logo S, dan lukisan tokoh Superman pada merek miliknya. Kemudian, antara kedua belah pihak tersebut juga tidak pernah terjadi perjanjian mengenai pengalihan hak atas merek “Superman” tersebut. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penulis mencoba menguraikan permasalahan yang ada dan memberikan solusi 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 dan 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 demi mendapat keuntungan dari ketenaran merek “Superman” milik DC Comics. Sehingga merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Disamping 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.*