

Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Sengketa Merek Superman DC Comics VS PT Marxing Fam Makmur

Moody Rizqy Syailendra Putra¹, Carmella Kelvianto².

^{1,2}Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

 carmella.205220114@stu.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan terkait hak kekayaan intelektual kasus sengketa DC Comics mungkinkah berkaitan dengan asas ne bis in idem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan di Indonesia masih sering terjadi kasus pelanggaran sengketa merek. Pemerintah berupaya untuk mengurangi tingkat pelanggaran merek terutama bagi kasus merek terkenal. Selain itu, asas ne bis in idem dalam perkara sengketa perdata perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan karena mengalami kerugian dua kali dan tidak adanya memproses perkara yang sama untuk kedua kalinya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus sengketa merek Superman antar DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur tidak melanggar asas ne bis in idem.

Kata Kunci : Asas Ne Bis In Idem, Perkara Sengketa Merek, Hak Kekayaan Intelektual

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang sudah dalam masa 4.0 bahkan sedang menyiapkan 5.0 tentunya mengalami perubahan yang signifikan. Pada zaman teknologi yang sudah semakin canggih, dunia industri perekonomian paling mendapatkan dampak yang besar dari perubabbahan ini. Industri perekonomian masa kini perubahannya semakin cepat yang mengakibatkan semakin maraknya pengusaha untuk berlomba-lomba dalam menghasilkan produk ataupun jasa. Hal ini didasarkan dengan Laporan Tahunan DJKI Tahun 2022 yang mendata permohonan pengajuan merek dalam negeri mencapai 102.263 permohonan, luar negeri mencapai 10.727 permohonan, dan Madrid Protocol mencapai 7.690 permohonan. Bahkan Pulau Jawa dan Sumatera menjadi pemohon merek paling tinggi dengan total 223.227 (Al-Jauhari, 2022)

Merek merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dari suatu produk. Business image, goodwill, dan reputation, ialah suatu kesatuan yang saling berkaitan, dikarenakan dalam perdagangan, merek sebagai penentu kualitas suatu barang tersebut dan menjadi daya pembeda dengan barang lainnya baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Kata merek atau penggunaannya itu telah digunakan sejak lama dengan tujuan sebagai suatu penunjuk asal usul merek tersebut muncul. (Balqiz, 2021).

Secara yuridis, pengertian merek disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, definisi merek diatur dalam pasal 1 butir 1 disebutkan:

“Merek ialah suatu tanda yang bisa ditampilkan secara grafis dengan bentuk logo, gambar, kata, huruf, nama, 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.”(Indonesia, 2016)

Jika membahas mengenai perdagangan bebas seringkali ditemukan nya kegiatan melawan hukum. Pemerintah melakukan upaya untuk mencegah hal tersebut dengan memberikan perlindungan hak kepada pemilik merek. Pada saat merek itu didaftarkan maka munculnya Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap penemuan atau ciptaannya. Hak merek di Indonesia merupakan suatu perwujudan yang juga merupakan sebagian dari suatu hak yang diberikan oleh pemerintah yaitu hak kekayaan intelektual.

Bowman berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hasil cipta pikiran yang dihasilkan oleh manusia dan diungkapkan kepada dunia dengan bentuk materiil maupun immateriil. (Firmansyah, 2018). World Intellectual Property Organization atau WIPO menyebut HKI sebagai “creation of mind” yang artinya suatu karya yang dihasilkan oleh manusia dengan curahan tenaga, cipta waktu, karsa, dan biaya. Indonesia ikut serta dalam Agreement Establishing the World Trade Organization yang membahas terkait perjanjian TRIPS.

Regulasi merek Indonesia seringkali mengalami perubahan. Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan hingga akhirnya perubahan terakhir yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak pemegang merek.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang perlu dilindungi hukum hal ini dikemukakan oleh Zen Umar Purba terkait alasan yang terbagi menjadi dua yakni bersifat non ekonomis. Maksudnya hal yang dapat memacu kreativitas dan alasan bersifat ekonomis yakni untuk melindungi hasil suatu karya seseorang. (Arifin & Iqbal, 2019)

Namun, dalam kenyataannya di Indonesia, HKI masih sering ditemukan banyak pelanggaran khususnya pemalsuan dalam merek dagang (counterfeiting) selain itu juga kasus pembajakan (piracy). (Sutendi, 2013). Dimana kondisi ini jelas sangat signifikan merugikan bagi pihak pelaku ekonomi. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2023, pelaporan terkait pelanggaran merek mencapai 43 putusan.

Pada akhirnya, kasus sengketa merek akan terus ada dan cara menyelesaikan kasus tersebut dengan membawanya ke pengadilan. Dalam peradilan, hakim mempunyai kewenangan sebagai pemimpin agar dapat berjalan sesuai dengan tata terbit. Namun, hakim juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam materiil atau objektif saat memutus suatu perkara yang sudah diperdebatkan (Harahap, 2015). Dalam suatu kasus, pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai cahaya atas permasalahan yang sedang dihadapi. Artinya adalah setiap putusan hakim menentukan jiwa hidup seseorang. Pasal 1917 KUHPerdata ayat (1) menegaskan bahwa “putusan hakim itu bersifat atau memiliki kekuatan yang tetap atau mutlak dan tidak hanya berlaku sekedar dalam soal putusannya tersebut.”

Lebih lanjut, Pasal 1917 KUH Perdata juga menjelaskan secara eksplisit terkait asas *ne bis in idem* yang menegaskan bahwa suatu perkara yang dibawa ke pengadilan tidak dapat diadili untuk kedua kalinya jika terdapat kesamaan alasan (*posita*), subjek, dan hubungan hukum. Selain itu, Pasal 1918 juga memperkuat pernyataan ini yang berisikan putusan hakim yang sudah diputus dapat dijadikan alat bukti autentik. Pasal 1919 kembali menegaskan untuk melarang mengajukan gugatan kembali yang telah diputus oleh hakim.

Kehadiran asas dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai jiwa dari aturan perundang-undangan. Salah satu asas yang dianut di peradilan Indonesia ialah *ne bis in idem* yang melarang pengadilan untuk mengadili perkara yang sama. (Bruggink, 2015). Putusan hakim mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.

Lebih lanjut, Pasal 1917 KUH Perdata juga menjelaskan secara eksplisit terkait asas *ne bis in idem* yang menjelaskan jika perkara yang sudah dibawa ke ranah

pengadilan, maka kasus tersebut tidak bisa diadili kembali. Namun, dalam penentuan nya harus melihat apakah terdapat kesamaan subjek, objek ataupun hubungan hukum.

Dalam sengketa merek terdapat perbedaan atau standaritas dari tingkatan level terkenalnya suatu merek tersebut. Suatu merek dapat dikatakan terkenal jika memiliki reputasi yang baik dengan kualifikasi dan tentunya standaritas produk yang tinggi diantara merek-merek lainnya. Untuk mencapai merek dapat dikenal masyarakat tentunya membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, terdapat oknum – oknum yang mengambil jalan pintas dengan melakukan pembajakan atau peniruan atau dapat juga disebut dengan passing off. Tindakan Passing Off ialah pemboncengan terhadap merek terkenal dan identik dengan goodwill, dimana dalam passing off tidak adanya goodwill yaitu “itikad tidak baik.” Dengan demikian, suatu merek yang dikatakan perlu pihak pemerintah memberikan perlindungan. Merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan demikian, penulis tertarik meneliti kasus sengketa merek terkenal yaitu Superman DC Comics vs PT Marxing Fam dan meneliti mungkinkah dalam putusan perkara ini memiliki relevansi dengan asas ne bis in idem.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menerapkan metode penelitian normatif (doktrinal). Peter Mahmud Marzuki berpendapat mengenai definisi penelitian normatif yang menyatakan suatu teknik dalam menentukan susunan hukum, prinsip, atau pendapat ahli untuk menentukan isu hukum. (Marzuki, 2010). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana membandingkan fenomena atau fakta tertentu yang terjadi dan didasarkan juga dengan teori – teori dan pendapat ahli. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan berupa studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-undang, SEMA, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder menggunakan semua publikasi terkait hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan berita. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif karena menggunakan jenis penelitian normatif (doktrinal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori Merek

Salah satu aset terpenting bagi perusahaan jika barang yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut mencapai kesuksesan di masyarakat luas banyak yang mengenal dan menggunakan barang dari merek tersebut. Oleh karena itu, dalam dunia perdagangan terdapat pengkategorian berupa tingkat level terkenalnya suatu merek tersebut diantaranya:

a. standaritas pengenalan biasa (normal mark), suatu merek dimana kurang ikut dalam meramaikan persaingan usaha. Dikarenakan jangkaun pemasaran tidak luas dan hanya terbatas pada lokal.

b. standaritas pengenalan terkenal (well-known mark), pengenalan yang mampu membuat masyarakat menaruh atensi ke merek tersebut. (Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992,, 1996).

c. standaritas pengenalan termasyhur (famous mark), merek dalam kategori ini memiliki derajat paling tinggi diantara yang lain. Suatu barang yang dihasilkan dari merek tersebut akan langsung membawa suatu kedekatan bagi masyarakat. (Riswandi & Syamsuddin, 2004)

Prinsip First to File merupakan sebuah prinsip yang sejak dulu telah dianut oleh sistem merek di Indonesia. Prinsip ini menganut dimana pemilik usaha yang paling awal

mendaftarkan merek nya ke DJKI, dialah yang mempunyai hak dan mendapatkan sertifikat atas merek tersebut. Pihak lain tidak diizinkan untuk mendaftarkan merek tersebut dengan nama yang telah didaftarkan. (Abdurahman, 2020).

Indonesia memberikan hak perlindungan atas merek terdaftar yang memang dengan itikad baik atau biasa disebut dengan good faith. Hal ini memang sudah diatur dalam persyaratan substansif pendaftaran merek pada UU MIG Pasal 20 dan Pasal 21. (Asmara, Rahayu, & Bintang, 2019)

Suatu merek dapat dihapus secara sah jika memenuhi empat kemungkinan yang telah ditentukan yakni: atas perintah DJKI, terdapatnya permohonan untuk penghapusan dari pemilik merek yang bersangkutan, terbitnya putusan pengadilan yang memang dinyatakan untuk dihapus, dan tidak melakukan atau diperpanjang jangka waktu pendaftaran merek. (Dewi & Baksoro, 2019)

B. Asas Ne Bis in Idem

Asas dapat diartikan sebagai suatu pedoman atau tumpuan berpikir. Tanpa adanya asas maka sangat sulit untuk mencari atau menemukan pedoman yang sesuai. Jika menelisik mengenai asas, di Indonesia bisa diartikan jika asas sebagai jiwa dari Undang-Undang. Regulasi memang mengatur suatu negara, tetapi diatas peraturan atau regulasi tersebut terdapat namanya asas.

Didalam dunia persidangan atau dunia peradilan, kerap kali atau memang menjadi rutinitas untuk melakukan gugatan antara penggugat dengan tergugat. Kedua pihak tentunya ingin memenangkan permasalahan tersebut. Biasanya jika pihak merasa kurang puas dengan putusan maka akan mengajukan banding.

Pengadilan terkadang dapat mengalami error atau hakim mengalami error in persona. Hal ini terkadang ditemukan putusan yang digugat dua kali. Oleh karena itu munculah asas ne bis in idem. (Angela, 2019)

Jika membahas mengenai sejarah munculnya asas ini akan menjadi sejarah yang panjang. Asas ini dapat ditelusuri pada zaman romawi kuno, dimana pada zaman tersebut prinsip atau asas ini digunakan sebagai suatu upaya pencegahan agar seseorang tidak mengalami hukuman dua kali atas tindakan yang sama atau yang telah dilakukan sebelumnya, pada zaman itu hal ini dilihat dalam konteks peradilan. (Simmanjuntak, 2022). *ne bis in idem* merupakan istilah “*nemo debet bis vexari*” yang memiliki arti jika tidak ada siapapun yang boleh dibahayakan ataupun diganggu untuk kedua kalinya karena hal itu dilarang, (Sofyan & Azisa, 2016). Anglo Saxon juga menerjemahkan kalimat ini dengan “No one could be put twice in jeopardy for the same offence.” Maka dapat disimpulkan jika asas ini merupakan suatu “warning” yang diciptakan oleh pemerintah agar dilarang mengajukan gugatan kedua kalinya untuk perkara yang sebelumnya telah dituntut. Maksudnya untuk pihak penggugat dan tergugat, objek yang telah mendapat kekuatan hukum tetap serta alasan yang sama dengan yang sebelumnya. (Harahap K., 2007).

Jika melihat dari pembahasan terkait asas ini, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya prinsip ini merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam sistem hukum yang modern ini. Prinsip ini merupakan upaya perlindungan kepada seseorang atau individu agar terhindar dari perlakuan sewenang-wenang yang disebabkan oleh negara atau sistem peradilan di negara tersebut. Selain itu, prinsip atau asas ini dapat menjadi solusi perlindungan dalam pencegahan praktik penyalahgunaan hukum.

Asas ini bukan hanya berlaku untuk seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana tetapi juga berlaku untuk individu atau orang yang dalam perkara pertamanya dibebaskan atau telah dilepaskan dari segala tuntutan yang ada. Namun, jika kasus yang sudah lama diputus ingin kembali diangkat, maka itu diperbolehkan dan tidak melanggar asas. Hal itu dinamakan dengan melakukan peninjauan kembali atau PK dengan *novum* yang menjadi dasar pengajuannya. *Novum* ialah suatu keadaan yang baru dari sebelumnya dan memiliki kekuatan untuk menghadap kepada hakim dan memiliki

kekuatan untuk mengubak suatu putusan hakim. Hal ini akan diketahui setelah proses persidangan tersebut telah berakhir.

C.Kasus Kasus Emirsyah Satar

PT Garuda dituding mengalami korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur PT Garuda yakni Emirdyah Satar sebesar 8,8 triliun yang tentunya merugikan negara. Emir didakwa atas dua peristiwa korupsi yakni pengadaan pesawat bombatdier CRJ-1000 dan pengadaan pesawat ATR 72- 600. Dengan kerugian yang melebihi 1 Miliar maka KPK mengambil alih kasus ini untuk ditangani.

Tahun 2023, kasus ini kembali diusut oleh Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Emir menganggap jika dakwaan ini ne bis in idem, dikarenakan sebelumnya telah diusut oleh KPK, kemudian JPU kembali menuntut. Seharusnya tidak bisa diterima karena memiliki kesamaan pada objek perkara yang ditangani oleh KPK. Baik dalam peristiwa dan perbuatan material dalam perkara terdakwa itu sama dengan yang sebelumnya. Hasilnya dakwaan yang ditentukan oleh KPK terulang kembali dalam dakwaan Kejaksaan Agung. (Budi, 2023)

Hal ini membuktikan terjadinya error in persona yang menyebabkan pengulangan kasus untuk diadili untuk kedua kalinya. Seharusnya dalam melakukan putusan pengadilan tidak boleh diadili dua kali. Walaupun terdakwa melakukan kejahatan bukan berarti boleh untuk mendapatkan penyiksaan hukum dua kali. Hal ini tentunya melanggar hak asasi manusia.

Kasus Superman

Perusahaan DC Comics yang memang sudah terkenal dan terbesar dalam dunia perkomikan di Amerika Serikat yang sudah berdiri sejak tahun 1934 dan telah menciptakan banyak superhero terkenal di tengah masyarakat salah satunya superhero fiksi dengan ciri khas lambang S di dadanya yaitu Superman. Superman merupakan salah satu superhero yang menjadi simbol kesuksesan DC Comics. Oleh karenanya, DC Comics mengembangkan karakter superhero superman menjadi komik, film, pakaian, alat tulis dan lainnya. Merek Superman telah didaftarkan di berbagai negara seperti Brazil, Inggris, Jepang, dan masih banyak lainnya. Di Indonesia, superman menjadi inspirasi bagi pengusaha salah satunya Suten Susilawati yang menggunakan tokoh superman yang kemudian menjual merek tersebut kepada perusahaan asal Surabaya yakni PT Marxing Fam Makmur yang kemudian memproduksi wafer di kelas 30 dengan menggunakan merek dan gambar superman.

DC Comics mengetahui bahwa perusahaan asal Indonesia menggunakan salah satu karakter fiksi nya dalam produk wafer atau biskuit yang dijual di pasar Indonesia, sehingga pada tanggal 3 April tahun 2018, DC Comics mengambil jalur hukum dengan melayangkan tuntutan kepada PT Marxing tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mendapatkan hak nya sebagai pencetus dan pemilik tokoh superman.

Lukisan atau lambang memiliki kesamaan lambang yang berhuruf S, tulisan "SUPERMAN" dan tokoh laki-laki yang mengenakan menjadi jubah khas menjadi alasan untuk DC Comics mengajukan gugatan. Pihak DC Comics juga mengajukan pendaftaran merek superman pada beberapa kelas. Namun, gugatan yang diajukan oleh DC Comics dalam putusan perkara nomor 17/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard dikarenakan Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil dan tidaklah memenuhi standar dan menjadikan bukti penguat yang menguntungkan bagi pihak PT Marxing Fam Makmur dalam mempertahankan merek superman tersebut. Hal ini dapat terjadi karena terdapatnya perbedaan prosedur yang dimiliki oleh Amerika dengan Indonesia.

DC Comics tidak menyerah, pihak DC mengajukan kasasi ke MA dengan Nomor Putusan 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 namun hasil nya nihil. DC Comics kembali kalah di tingkat kasasi karena permohonan kasasi di tolak.

Menurut Hakim keputusan Pengadilan sebelumnya tidak keliru *judex facti* nya, Hal ini karena tidak adanya bersinggungan dengan hukum maupun Undang-Undang. Selain itu, bisa disimpulkan jika gugatan ini tidak sah karena merupakan suatu penggabungan dari gugatan pembatalan merek dan permintaan pencoretan merek superman.

Amar Putusan:

1)“Menimbang, bahwa permintaan pembatalan suatu merek dalam suatu gugatan yang digabungkan dengan permintaan pencoretan pendaftaran merek Tergugat serta permintaan agar dikabulkannya pendaftaran merek Penggugat dan diterbitkannya sertifikat atas nama Penggugat, mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur, karena gugatan tersebut disusun secara tidak cermat dan jelas.”

2)“Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan kewenangan Direktorat Merek tersebut, maka pengadilan Niaga juga tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Direktorat Merek untuk mengabulkan permintaan pendaftaran merek sekaligus menerbitkan sertifikat merek yang dimintakan Penggugat tersebut, sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat.”

3)“Menimbang, bahwa disamping itu pula, setelah mencermati Surat Kuasa Penggugat, ternyata bahwa gugatan hanya ditujukan untuk melakukan pembatalan merek saja dengan nomor daftar

IDM000374438 dan IDM000374439.”

4)“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Kuasa Penggugat yang bertindak sebagai Penerima melakukan kekuasaan yang melebihi kewenangannya.”

5)“Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklicht verklaard*).”

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst:

1)“Tidak terpenuhinya syarat formil DC Comics karena surat kuasa. Perwakilan DC atau penerima kuasa tidak diberi suatu kuasa dalam melakukan permintaan penerbitan sertifikat baru atas nama DC Comics.”

2)“Penggugat mengajukan pembatalan merek telah daluwarsa”

3)“Gugatan yang diajukan dinilai *error in persona*, atau kurang pihak.”

4)“Gugatan pembatalan pendaftaran merek masih terlalu dini (*premature*)”

5)“Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*)”

Maka, atas pertimbangan Majelis hakim, gugatan DC Comics tidak dapat diterima (*niet on vanklicht verklaard*) dan DC Comics perlu membayar biaya perkara yang dibebankan sebesar Rp. 1.066.000.

Pihak DC Comics mengajukan kasasi namun permohonannya ditolak karena tidak bertentangan dengan Undang – Undang. Sehingga, DC Comics perlu membayar biaya sejumlah Rp 5.000.000, -Pertimbangan Majelis Hakim kurang dapat dibenarkan. Dikarenakan, hakim seharusnya tetap berpacu kepada Undang-Undang yang berlaku. Dalam pasal 21 huruf c yang mengacu terkait merek terkenal tidak bisa didaftarkan oleh pihak lain. Namun, dalam praktek di kasus ini, Superman merupakan merek yang terkenal di dunia bahkan hampir semua kalangan mengenal tokoh superhero ini. Seharusnya, Susi Susilawati yang menjual merek Superman ke PT Marxing Fam Makmur tidak memiliki hak untuk mendaftarkan merek “SUPERMAN”. Dikarenakan sejak awal DC Comics lah yang mempunyai hak tersebut. Namun, karena sistem dimana merek yang pertama kali didaftarkan menjadi pemegang hak merek itu dan PT Marxing Fam Makmur yang lebih dulu memegang hak tersebut di kelas 30 dan 34.

Namun DC Comics tidak ingin kalah begitu saja, DC Comics kembali melayangkan gugatan dengan putusan perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang

menyatakan: “Menyatakan jika merek yang telah terdaftar dengan nama “SUPERMAN” yang dimiliki oleh penggugat dinyatakan sebagai merek terkenal well known mark”

1.Menyatakan merek yang didaftarkan oleh pihak tergugat di kelas 30 dan 34 telah didaftarkan atas itikad tidak baik atau disengaja untuk melawan hukum.”

2.Menyatakan pendaftaran merek “SUPERMAN” di kelas 30 dan kelas 34 dinyatakan batal dengan segala akibat hukum.”

Dapat disimpulkan jika merek antara DC Comics dengan Perusahaan Surabaya mempunyai persamaan pada pokoknya. Hal ini dibuktikan dengan segi penempatan, kombinasi, persamaan bunyi, dan lain – lain. Sehingga Perusahaan Surabaya telah dinyatakan memiliki niat yang tidak baik terhadap DC Comics. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa DC Comics memenangkan sengketa merek tersebut.

D.Asas Ne Bis in Idem dalam Sengketa Merek “SUPERMAN”

Jika membahas atau berbicara terkait asas ne bis in idem, maka dapat mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan ne bis in idem. Dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait pelaksanaannya. Atau lebih jelas dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa hakim harus berhati-hati dalam melaksanakan asas ne bis in idem. Oleh karena itu, dalam suatu pengadilan, tidak semua perkara mengandung atau diterapkan nya asas ne bis in idem. Sebuah putusan pengadilan dapat dikatakan mengandung asas tersebut apabila putusan tersebut positif. Namun perlu diperhatikan jika terlihat bahwa peraturan tersebut negatif atau mengalami cacat baik itu formal maupun prematur, terlebih hakim tidak memutus maka asas ini tidak melekat atau tidak bisa diterapkan. Dalam kasus DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur, dapat disimpulkan gugatan yang dilayangkan DC Comics tidak melanggar asas ne bis in idem. Walaupun DC Comics telah kalah dalam tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi, DC Comics tetap diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Niaga. Hal ini tentunya dilakukan oleh DC Comics dengan mengajukan gugatan kembali dengan putusan perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang akhirnya membuahkan hasil. DC Comics memenangkan perseteruan sengketa merek ini.

DC Comics bisa melakukan gugata kembali hal ini bisa dikatakan karena berkat kekalahan pada sidang putusan sebelumnya pada tingkat niaga dan kasasi. Hal ini karena kasus tersebut belum masuk pada tahap pokok perkara sehingga hanya berhenti pada tahap bagian formil. Maka pada tahap formil ini yang menjadikan alasan atau kunci emas bagi DC Comics untuk mendapatkan hak nya dengan melakukan gugatan kembali.

DC Comics tentunya mengambil kesempatan ini, tanpa menunggu DC Comics kembali melayangkan gugatan kepada Marxing. Jika diteliti lebih jauh, kasus ini tidak dianggap sah atau tidak bisa diterima karena syarat formil nya itu tidak sah. Maksud syarat formil ialah surat kuasa DC Comics yang dilaksanakan oleh kuasa hukum dianggap melebihi batas kewenangan dari kuasa hukum tersebut. Hal ini dikarenakan, terjadinya perbedaan antara sistem Amerika dan Indonesia. Di Indonesia jika ingin menjadi perwakilan maka harus jelas dinyatakan. DC Comics tidak memberikan kuasa penuh untuk pembatalan dan pendaftaran kepada kuasa hukum nya. Sehingga dianggap tidak sah. Pada akhirnya, surat kuasa yang diajukan telah daluarsa.

Oleh sebab itu, DC Comics bisa mengajukan gugatan kembali karena pada putusan sebelumnya tidak diterima. Jika ingin melakukan pengecekan kembali maka dapat dilihat dalam regulasi berikut ini. Kasus ini tidak bertentangan karena telah jelas dengan Undang-Undang yang sudah tertulis. Bahkan hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 pasal 16 ayat (2) yang menyatakan: “Suatu permohonan akan ditolak menteri jika ditemukan persamaan secara keseluruhan dengan:

a. “Merek yang didaftar pihak lain atau sudah lebih dulu”

b. “Merek yang dinyatakan terkenal dan diketahui oleh khalayak umum”

c. "Indikasi merek geografis yang sudah terdaftar" (Menteri Hukum dan HAM, 2016).

Jika mengacu pada pasal di atas maka memang benar jika Perusahaan Surabaya tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek Superman DC Comics.

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, DC Comics ialah merek terkenal karena telah memenuhi syarat kriteria merek terkenal. Dalam putusan perkara, hakim telah memutuskan bahwa pada dasarnya DC Comics selaku penggugat merek Superman adalah pemilik hak merek tersebut. Karena jika dijabarkan dari syaratnya DC Comics telah dikenal di seluruh dunia dan hampir semua kalangan. Pendaftaran merek yang diajukan oleh PT Marxing Fam Makmur telah memenuhi kriteria adanya perbuatan yang tidak baik atau disebut sebagai itikad tidak baik, karena terbukti secara sah melakukan penjiplakan, peniruan dan mengambil profit dari merek Superman DC Comics. Melakukan penjiplakan dengan penggunaan elemen, tulisan, logo yang dikategorikan sebagai persamaan pada pokoknya. Kasus DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur tidak melanggar asas *ne bis in idem*, dikarenakan pada gugatan pertama mengalami *niet ontvankelijke verklaard* dan gugatan yang diajukan ke kasasi pun mengalami gugatan cacat formil. Pada saat itu, gugatan belum sampai pada pokok perkara hanya bagian formil sehingga DC Comics diperbolehkan atau dapat mengajukan gugatannya kembali. Tidak adanya relevansi asas *ne bis in idem* dengan kasus DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur dalam sengketa merek "SUPERMAN"

REFERENSI

- Abdurahman.H. (2020). Asas First to File Principle dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua. Jurnal Aktualia, Vol.3, No.1.
- Arifin.Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1.
- Angela.Y.(2019). Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara yang Sama. Journal of Criminal Law, Vol.1, No.1.
- Asmara, A, et.al. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pendaftaran Merek Cap Mawar. Syiah Kuala Law Journal, Vol.3, No.2.
- Balqiz, W.G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Journal of Judicial Review. Vol.2, No.1
- Bruggink, H. JJ. (2015). Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi, N. Tunjung Baskoro, "Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional", Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang
- DGIP. (2022). Laporan Tahun Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 2022. DGIP, Jakarta.
- DJKI, Laporan Tahunan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 2022. <https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan>
- Faradz, H. Perlindungan Hak Atas Merek. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8, No.1
- Firmansyah, H. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Medpress Digital, Yogyakarta.
- Gultom, M.H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. Jurnal Warta Edisi. Edisi 56

- Gumelar Cahyo Purnomo, 2019. Penerapan Asas Nebis in Idem dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/PDT.G/2019/PN.BBS. Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal
- Harahap, K. (2007). Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi). Grafitri Budi Utami, Bandung.
- Harahap, M.Y. (2015). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta. (1996). Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hidayati, N. (2011). Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar, Jurnal Hukum, Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Indonesia, Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara Tahun 2016 No.110, Tambahan Lembaran Negara No, 4131)
- Indonesia. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016. (BN 2016 Nomor 2134)
- Jeri Irawan, 2020. Analisa Pembatalan Merek Superman yang Memiliki Persamaan Pada Keseluruhannya Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Putusan dengan Nomor 1105/K/Pdt/ Sus-Hki/2018). Skripsi. Jakarta: Universitas Tarumanagara
- Kompas, Dari KPK ke Kejagung: Pakar Hukum Pidana Nilai Kasus Emirsyah Satar Ne Bis In Idem <https://www.kompas.tv/nasional/452336/dari-kpk-ke-kejagung-pakar-hukum-pidana-nilai-kasus-emirsyah-satar-ne-bis-in-idem>
- Marzuki, M.P. (2010). Penelitian Hukum. Kencana Prenada, Jakarta.
- Riswandi, A.B & Syamsuddin.M. (2004). Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak I,G,P. (2021). Pemahaman Mengenai Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri. Tapanuli Journals, Vol,4,No,1.
- Sutendi, A. (2013). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Sujatmiko, A. Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta.
- Sofyan, A & Azisa, N. (2016) Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Syafira, T, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek. Jurnal Suara Hukum, Vol.3, No.1.
- Wijaya, L.J. (2022). Pembuktian Asas Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek Terkenal “SUPERMAN” Antara DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur. Diponegoro LawJurnal, Vol.11, No.2

Copyright Holder :

© Moody Rizqy Syailendra Putra, Carmella Kelvianto (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

