



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERKENAL
VARIVAS STUDI PUTUSAN
(No: 5/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA JKT.PST)**

Daffa Iza Wibipratama*, Budi Santoso, Hendro Saptono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : daffailzaw@gmail.com

Abstrak

Permasalahan terhadap merek terkenal sering kali ditemui dalam dunia bisnis, dengan stelsel konstitutif yang dianut oleh Indonesia seringkali membuat pemilik merek terkenal kecolongan dalam mendaftarkan mereknya di Indonesia yang berakibat pada dimilikinya merek tersebut oleh orang-perorangan ataupun perusahaan yang sengaja mendaftarkan merek tersebut untuk mendompleng keteknalan merek tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis berfokus pada putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. yang mana dalam kasus tersebut merek terkenal didaftarkan oleh orang lain tanpa ijin. Tujuan penelitian ini yakni memaparkan tentang pokok perkara Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengaitkan antara norma hukum yang ada dengan penerapan di lapangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal dapat diberikan apabila terbukti bahwa pemilik merek yang didaftarkan oleh pihak lain didasari dengan itikad tidak baik.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa, Merek Terkenal

Abstract

Problems with well-known brands are often encountered in the business world, with the constitutive system adopted by Indonesia often making well-known brand owners confused in registering their trademarks in Indonesia which results in the ownership of the mark by individuals or companies who deliberately register the mark to boost the brand's fame. . In this study, the author focuses on decision No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. in which case the famous mark is registered by another person without permission. The purpose of this research is to describe the main issue of Decision No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. The method used in this study is a normative juridical approach, namely research that links existing legal norms with application in the field. The results of the study prove that protection of well-known marks can be provided if it is proven that the owner of the mark registered by another party is based on bad faith.

Keywords : Intellectual Property Rights, Dispute, Well-Known Trademark

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Varivas” merupakan sebuah merek dibawah Morris Co., Ltd., perusahaan Internasional asal Jepang yang bergerak dalam bidang manufaktur alat pancing yang berdiri sejak tahun 1980¹. Perusahaan ini telah mendaftarkan mereknya di berbagai negara (Amerika Serikat, Korea Selatan, Hong Kong, Brazil, Australia, China, Hungaria, Brazil, Selandia Baru, Taiwan, dan

¹Morris co. “Company Profile”, <https://www.varivas.co.jp/en/cms/company/> (diakses pada 1 Juni 2021 pukul 17.40 WIB).



Thailand), dan bahkan telah memiliki kantor cabang di Vietnam dan Amerika Serikat.²

Pada tanggal 4 Juli 2016, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerbitkan sertifikat atas merek beserta logo “Varivas” untuk kelas 28 kepada Meliana, seorang Warga Negara Indonesia yang juga mendirikan usaha alat pancing dan berdomisili di Kota Medan. Hal ini menjadikan Meliana sebagai satu-satunya pemilik sah Merek “Varivas” di Indonesia. Dengan didaftarkannya merek tersebut, permohonan Morris Co. Ltd. untuk mendaftarkan merek “Varivas” di Indonesia, ditolak oleh DJKI. Selain penggunaan nama yang sama, Meliana diketahui juga menggunakan logo merek yang memiliki kesamaan dengan logo “Varivas” milik Morris Co., Ltd. Hal ini menimbulkan sengketa yang akhirnya diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, dengan Morris Co. Ltd. sebagai Penggugat, Meliana sebagai Tergugat, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. qq (*Qualitate Qua*) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual qq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat.

Perbuatan Meliana yang mendaftarkan merek atas nama “Varivas” dan menggunakan logo yang memiliki kesamaan pada pokoknya, membuat Morris Co. merasa dirugikan. Hal ini karena Morris Co. mengklaim bahwa Meliana telah melanggar Hak Kekayaan Intelektualnya atas merek “Varivas” dengan melakukan penjiplakan dan mengambil hak ekonomi dari penggunaan merek tersebut.

Hak kekayaan intelektual (HKI), dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi³. Karya tersebut juga melingkupi karya-karya dalam bidang sastra dan seni. Seseorang melalui akal atau daya pikirnya, melakukan pengorbanan-pengorbanan akan waktu, tenaga, dan bahkan biaya dalam menciptakan karya tersebut.⁴

Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi⁵. Secara Normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah *product of mind* atau oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), disebut *creation of mind* yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya.⁶

² *Ibid.*

³ Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2003), halaman 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Pelindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993), halaman 2.

⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), halaman 2.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak eksklusif. Kepemilikan atas hak intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut⁷ Ciptaan tersebut mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial.⁸

Keller menyebutkan bahwa merek didefinisikan lebih dari sekedar produk, karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Diferensiasi tersebut harus rasional dan terlihat secara nyata dengan performa suatu produk dari sebuah merek atau lebih simbolis, emosional, dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah merek. Berdasarkan definisi di atas, satu merek berfungsi untuk mengidentifikasi penjual atau perusahaan yang menghasilkan produk tertentu yang membedakannya dengan penjual atau perusahaan lain yang memiliki nilai yang berbeda yang pada setiap merek-nya. Merek/*brand* dapat berbentuk logo, nama, trademark atau gabungan dari keseluruhannya.⁹

Fenomena pelanggaran terhadap hak atas merek Varivas berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek sah/ pemilik merek yang dijiplak, karena penjiplakan merek dapat berakibat kepada menurunnya pendapatan, diambilnya hak ekonomi dari merek tersebut, atau mencoreng nama baik perusahaan karena adanya *branding* yang buruk terhadap merek yang dijiplak. Oleh karenanya, perlindungan terhadap merek perlu dijunjung tinggi. Indonesia mengatur perlindungan terhadap Merek Terkenal melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 83 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana permohonan merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.¹⁰ Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Paris pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997) dan perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization'S TRIPS Agreement*).¹¹ Melalui

⁷Mahadi Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 12.

⁸Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Impementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI IPB, 2005), halaman 1.

⁹Fadli, Ilman Fachrian. 2010, "*Customer Based Brand Equity Analysis (CBBE) Result from Integrated Marketing Communication (IMC) program in Building Brand Equity (Case Study: LA lights)*", (Tesis Magister Manajemen, Universitas Indonesia).

¹⁰Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), halaman 58.

¹¹Sanjaya, Putu Eka Krisna. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia. Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 11, 2018: halaman 6.

Konvensi ini, maka Indonesia memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal milik negara anggota Konvensi Paris, (Pasal 6 bis *juncto* Pasal 4 Konvensi Paris). Berdasarkan hal tersebut, maka Jepang, Indonesia, bersama dengan 171 negara lainnya yang menandatangani Konvensi Paris memiliki perlindungan atas Merek Terkenal mereka.¹²

B. Kerangka Teori

Hak kekayaan intelektual (yang selanjutnya disebut HKI), dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi¹³ Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga waktu dan bahkan biaya.¹⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), meliputi Hak cipta dan juga Hak kekayaan industri yang menaungi berbagai macam hal seperti merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut salah satu aspek yang dilindungi dalam hak kekayaan industri adalah merek.

Secara umum, salah satu ruang lingkup jenis-jenis HKI adalah merek, dimana Merek adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁵

Merek (*trademark*) sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Oleh karenanya, merek menjadi ujung tombak dari suatu perusahaan, karena melalui merek, pengusaha dapat memberikan jaminan atas produk yang ditawarkannya serta mencegah adanya persaingan tidak sehat dari competitor sejenis.¹⁶ Hal ini didukung oleh pernyataan Kotler yang menyatakan bahwa ekuitas merek (nilai tambah yang diberikan oleh produk/jasa) dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga,

¹²World Intellectual Property Organization (WIPO), “Konvensi Paris”, <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. (Diakses pada tanggal 6 Juni 2021, pukul 10.40 WIB).

¹³Rachmadi Usman, *Loc cit.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo. Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, *Jurnal Kantor HKI IPB*, 2005: halaman 32-68.

¹⁶Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), halaman 160-161.

pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan.¹⁷ Oleh karenanya, merek memiliki peran penting bagi suatu perusahaan dagang.

Dari penjelasan di atas pengertian merek dapat disimpulkan sebagai tanda yang meliputi gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, kombinasi dari berbagai macam unsur seperti yang dijelaskan dimana suatu benda tertentu dapat dibedakan serta memiliki daya pembeda yang mencakup nilai yang diberikan oleh produk/jasa berdasarkan cerminan dari konsumen.

Fungsi dari ditetapkan dan didaftarkan merek, ialah sebagai berikut :

- a) Merek sebagai tanda pengenal agar mudah membedakan antara merek satu dan lainnya (*product identity*);
- b) Sebagai sarana promosi dagang dimana akan lebih mudah untuk mempromosikan suatu barang jika terdapat nama untuk menjelaskan nilai suatu produk/jasa (*mean of trade promotion*);
- c) Sebagai penjamin mutu suatu produk/jasa yang telah diiklankan, hal ini menguntungkan bagi pemilik produk karena tidak usah menjelaskan panjang lebar kepada konsumen mengenai produk/jasa yang mereka tawarkan (*quality guarantee*); dan
- d) Sebagai petunjuk asal dari barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen, dimana akan lebih mudah diingat oleh para konsumen jika terdapat merek saat memasarkan suatu produk/jasa (*source of origin*).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2016, definisi dari merek terkenal adalah:

“Yang menyatakan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam Penjelasannya, dikatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, melakukan investasi di berbagai macam negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan”.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori merek terkenal, yaitu sebagai berikut:

- a) tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
- b) durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;

¹⁷Nugrahaini, Resti Lusan, Nunuk Adiarni, Analisis Penguatan Merek Dalam Membentuk Ekuitas Merek Pada Minuman Sari Buah BB. *Studi Kasus: Mahasiswa (end user) di Fakultas Sains dan Teknologi*, Vol. 8, No. 2, 2014: halaman 191.

- c) durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
- d) durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
- e) nilai merek; dan
- f) catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.¹⁸

Definisi merek terkenal menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02- HC.01.01 Tahun 1987, di dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Merek terkenal adalah merek dagang adalah merek terkenal yang sudah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu, dari Pasal tersebut dapat dilihat terdapat 2 unsur yang mengakibatkan suatu merek dengan jenis barang tertentu dianggap sebagai merek terkenal, yaitu : 1) telah lama dikenal, dan 2) dipakai di Indonesia”.

Merek dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemahsyuran (*renown*) suatu merek, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-knowns marks*) dan merek termahsyur (*famous mark*).¹⁹ Mengenai definisi Merek Terkenal, T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana menyatakan bahwa: “Suatu Merek terkenal adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan diluar negeri, digunakan dinegara yang bersangkutan, serta dikenal luas.”²⁰

Dalam hal pelanggaran merek terkenal, sesuai dengan Pasal 100-102 UU Nomor 20 Tahun 2016 diatur bahwa bagi pihak yang memperdagangkan suatu barang tiruan menggunakan merek (*brand*) terkenal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU Merek yang memuat suatu sanksi pidana tertentu. Bagi pemilik Merek terkenal yang mereknya digunakan pihak lain tanpa ijin, dapat menunjukkan telah terdaftarnya merek tersebut serta bukti keterkenalan mereknya.

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur bahwa pemilik sah merek yang merasa dirugikan atas pihak yang tidak memiliki izin untuk menggunakan merek tersebut, yang memiliki persamaan pada pokoknya atau kelas barang yang sejenis dapat mengajukan;

- a. Gugatan ganti rugi; dan
- b. Gugatan untuk penghentian kegiatan yang menggunakan merek tersebut.

Pemberian hak untuk mengajukan suatu gugatan berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan memberikan perlindungan

¹⁸World Intellectual Property Organization (WIPO). 2000. “*Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark, Adopted By Assembly of The Paris Union for The Protection of industrial Property and the General Assembly of The World Intellectual Property (WIPO) at the thirty-fourth series of meetings of The Assemblies of the member states of WIPO, September 20 to 29, 1999*”. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>, (diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 15.00 WIB).

¹⁹Siti Marwiyah. Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal. *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011: halaman 43.

²⁰Insan Budi Maulana, *Pelindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), halaman 85.

terhadap merek yang terkenal.²¹

C. Rumusan Masalah

Bagaimana pokok perkara dari Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.?

Bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami oleh pemilik sah dari merek “Varivas”?

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis. Kemudian, pendekatan pada penelitian hukum ini juga menelaah peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, seperti asas, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya²² terkait penerapan hak kekayaan intelektual di bidang merek.

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan,²³ dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hak kekayaan intelektual dan praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan di bidang merek.

Dikarenakan metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁴

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah metode analisis kualitatif. Metode Analisis Kualitatif merupakan suatu metode yang menganalisis data kualitatif, yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.²⁵ Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, terkait hak kekayaan intelektual di bidang merek, dan pada akhirnya akan disusun atau disajikan ke dalam bentuk penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal Varivas Studi Putusan (No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst)”.

²¹Penjelasan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Informasi Geografis.

²²Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), halaman 134.

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 160.

²⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018), halaman 215.

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 7.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pokok Perkara Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst

1. Para Pihak yang Terlibat dalam Perkara

Pada Perkara Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, pihak-pihak yang terlibat antara lain ialah sebagai berikut:

a. Pihak Penggugat

Pihak Penggugat dalam Perkara Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, yaitu MORRIS Co., Ltd. yang diwakili oleh Kuasanya Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., M.H., Ananda Ramadhan, S.H., LL.M., Deta Christiana, S.H., Arya Wirawan, S.H., dan Andhika Putera, S.H., para Advokat pada Maulana and Partners Law Firm dalam menghadiri Persidangan.

b. Pihak Tergugat

Pihak Tergugat dalam Perkara Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, yaitu MELIANA yang diwakili oleh Kuasanya Sugianto, S.H., Yayasan Supriyatna, S.H., dan Nuryuadiman, S.H., M.H., para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sugianto, Yuadiman, Supriyatna & Rekan dalam menghadiri Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

c. Pihak Turut Tergugat

Pihak Turut Tergugat dalam Perkara Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Qq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Qq Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis yang diwakili oleh Kuasanya Abdul Hakim, S.H., M.Hum., Nova Susanti, S.H., Ariestrada, S.H. Augustiwan Muhammad, S.H., dan Noviana Setyaningtyas K, S.H., seluruh Kuasa dari pihak Turut Tergugat ini merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Direktorat Merek dan Indikasi Grafis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019 ditujukan untuk bertindak dan untuk menghadiri Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Duduk Perkara

Adapun mengenai duduk perkara dalam Perkara Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt. Pst dengan memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai berikut:

- 1) Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor Register: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN.NiagaJkt.Pst, tanggal 16 Januari 2019;
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima gugatan dari pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya, maka segera memproses dan memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terlibat terkait pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan juga pelaksanaan persidangan;
- 3) Pihak Penggugat merupakan pihak yang dalam hal ini sebagai pemakai pertama dan pemilik dari Merek Terkenal "VARIVAS" yang telah terdaftar di Jepang dan juga di Mancanegara, yaitu Taiwan, Korea Selatan, China,

- Thailand, Malaysia, Hongkong, Indonesia, EUIPO Trademarks, Hungaria, Amerika Serikat, Brazil, Australia, dan Selandia Baru;
- 4) Penggugat telah menggunakan Merek Terkenal “VARIVAS” selama lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal, dalam hal ini pihak Penggugat;
 - 5) Penggugat menganggap bahwa dalam perkara ini, pihak Tergugat beritikad buruk dengan mendaftarkan merek “VARIVAS”, maka dari itu pendaftaran merek Tergugat ini patut dibatalkan;
 - 6) “VARIVAS” merupakan nama penemuan (*invention name* atau *coin word*) oleh pihak Penggugat dan Merek “VARIVAS” dari pihak Tergugat dalam perkara ini, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal “VARIVAS” milik Penggugat. Persamaan yang dimaksud ialah Persamaan Bentuk, Cara Penempatan, Cara Penulisan, dan Kombinasi Antar Unsur;
 - 7) Pihak Penggugat juga beranggapan bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak memiliki kapasitas sebagai pengusaha dibidang alat-alat pancing dan alamat yang digunakan oleh Tergugat sebagaimana tercantum pada petikan resmi bukan kawasan industri yang membuktikan Tergugat telah beritikad buruk; dan
 - 8) Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban atau tanggapannya, masing-masing pada tanggal 11 Februari 2019 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari duduk perkara diatas, dapat dilihat bahwa bagaimana merek ini berperan sangat penting dalam suatu bisnis yang dijalani oleh pihak Penggugat maupun Tergugat sebagai pelaku usaha. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.²⁶

3. Dalam Konvensi

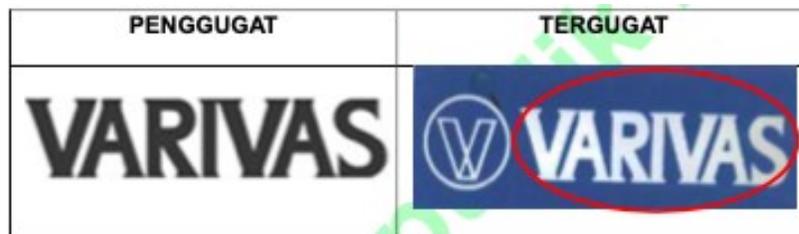
Pada tanggal 13 Desember 1980, Merek “VARIVAS” dan Logo “VARIVAS” (huruf “V” di dalam lingkaran) milik Penggugat telah terdaftar di Jepang. Penggugat adalah badan hukum asing yang diketahui dari Berita Resmi Merek (BRM) No. 03/I/A/2019, baru saja mendaftarkan permohonan hak atas Merek “VARIVAS” ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 2019 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 28 dan hingga kini belum mendapatkan sertifikat pendaftarannya.

Dengan demikian, Penggugat secara aktif mendaftarkan dan mempergunakan Merek “VARIVAS” dan Logo “VARIVAS” (huruf “V” di dalam lingkaran) milik Penggugat di berbagai negara, termasuk di Negara Republik Indonesia, sehingga

²⁶Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 170.

Merek “VARIVAS” milik Penggugat layak dikategorikan sebagai Merek Terkenal, sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (1) Huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis. Terlampir beberapa bukti bahwa Merek Terkenal “VARIVAS” milik Penggugat telah dipromosikan dan disosialisasikan secara luas dan gencar melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial di berbagai Negara.

Menurut Penggugat, pihak Tergugat terbukti menggunakan nama “VARIVAS” dan Logo “VARIVAS” (huruf “V” di dalam lingkaran) yang sama dengan Merek Terkenal “VARIVAS” dan Logo “VARIVAS” (huruf “V” di dalam lingkaran) milik Penggugat, sebagaimana terlampir pada Gambar di bawah ini.



Dalam tanggapannya, Penggugat juga memberikan penekanan bahwa pihak Penggugat selalu menjaga mutu dan hubungan baik dengan konsumen dan telah mengupayakan sejak lama dengan kerja keras dan biaya yang tidak sedikit terkait Merek “VARIVAS” dan Logo “VARIVAS” (huruf “V” di dalam lingkaran) milik Penggugat. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap Merek “VARIVAS” dan untuk membangun citra Merek tersebut kedepannya.

4. Dalam Rekonvensi

Tergugat adalah pemegang hak atas merek terdaftar yang saat ini masih berlaku, yaitu “VARIVAS” yang telah terdaftar dengan Nomor IDM000536979, Kelas 28 di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pihak Tergugat telah mendaftarkan Merek tersebut pada tanggal 20 Maret 2014. Kantor Direktorat Kekayaan Intelektual qq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah menerbitkan sertifikat hak atas Merek “VARIVAS + Logo” tas nama MELIANA (pihak Tergugat) pada tanggal 4 Juli 2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah satu-satunya pemegang hak atas Merek terdaftar “VARIVAS + LOGO” di Indonesia saat ini.

Sistem perlindungan Merek khususnya yang berlaku di Indonesia sejatinya ialah bukan yang dikenal sebagai “pemilik merek”, melainkan sebagai “pemilik/pemegang hak atas Merek Terdaftar”. Suatu Merek bebas untuk dipergunakan (bukan untuk dimiliki) oleh siapa saja, sampai ada orang yang mengklaim hak eksklusif atas Merek tersebut melalui pendaftaran. Kemudian, berdasarkan Azas Konstitutif dengan sistem “*first to file*” yang dianut oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal pendaftaran hak atas Merek, pihak

Tergugat merupakan pihak yang paling berhak atas pemakaian Merek “VARIVAS + LOGO” di Indonesia.

Pengertian mengenai Perlindungan Merek itu sendiri adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.²⁷

Sifat perlindungan hukum dari Merek adalah bersifat territorial dengan pengertian bahwa di mana Merek tersebut didaftarkan di sanalah dilindungi. Maka dari itu, pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa mereknya telah terdaftar di beberapa negara tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam menyatakan Merek “VARIVAS” atas nama Tergugat didaftar dengan itikad buruk. Kemudian pernyataan pihak Penggugat mengenai Itikad Buruk dari Tergugat, sangatlah tidak relevan karena Merek Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih dahulu dibandingkan dari Merek “VARIVAS” milik Penggugat.

Pernyataan Penggugat lainnya ialah Penggugat adalah pemakai pertama dan pemilik Merek “VARIVAS” dan telah terdaftar di beberapa negara. Hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam menyatakan bahwa Merek “VARIVAS” atas nama Tergugat harus dibatalkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, pendaftaran perlindungan Merek menganut sistem *First to File* di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diakui sebagai pemilik yang sah. Dalam hal ini, pihak Tergugat merupakan pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran mereknya, sedangkan pihak Penggugat baru saja mendaftarkan merek nya di Indonesia pada tanggal 4 Januari 2019.

Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda,²⁸ hal ini disebabkan pendaftaran merek, berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha. Untuk mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan harus dapat memberikan penentuan atau “individuali sering” dari barang yang bersangkutan.²⁹

B. Perlindungan Hukum atas Kerugian yang Dialami oleh Pemilik Sah dari Merek “Varivas” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Putusan Perkara

²⁷H.D.Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, 2003), halaman 22.

²⁸Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002), halaman 27.

²⁹Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 40.

Meluasnya globalisasi dalam bidang perdagangan barang/jasa yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual

Penggugat yang mengajukan Gugatan terhadap pihak Tergugat melalui Surat Gugatannya, kemudian diproses di muka pengadilan. Tujuan dari diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.³⁰ Dari Perkara yang melibatkan Penggugat dan Tergugat ini, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, dimana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat, ialah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Merek “VARIVAS” milik Penggugat sebagai Merek Terkenal;
- 3) Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- 4) Menyatakan Merek “VARIVAS”, yang terdaftar dengan Daftar Nomor IDM000536979, Kelas 28, milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik;
- 5) Menyatakan Merek “VARIVAS” milik Tergugat, yang terdaftar dengan Daftar Nomor IDM000536979, Kelas barang atau jasa 28, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal “VARIVAS” milik Penggugat;
- 6) Membatalkan pendaftaran Merek “VARIVAS”, yang terdaftar dengan Daftar Nomor IDM000536979, Kelas barang atau jasa 28, milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- 7) Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Merek “VARIVAS” milik Tergugat, yang terdaftar dengan Daftar Nomor IDM000536979, Kelas 28, milik Tergugat dari Daftar Umum Merek, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- 8) Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran merek milik Penggugat dengan Nomor Agenda D002019000269, tertanggal 4 Januari 2019 dengan menerbitkan Sertifikat Mereknya serta mengumumkannya dalam Berita Negara; dan
- 9) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekompensi sebesar Rp.1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Sebagaimana putusan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diatas, maka pada perkara No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, berlaku mengikat dan berkekuatan hukum tetap terhadap para pihak, yaitu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat.

³⁰M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), halaman 48.

2. Sanksi terhadap Kerugian yang Dialami oleh Pemilik Sah dari Merek “Varivas”

Dengan memperhatikan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 76, dan juga Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), maka akan terdapat perlindungan hukum atas kerugian yang dialami oleh pemilik sah dari merek “VARIVAS”, yaitu pihak Penggugat, dan juga akan dipahami lebih lanjut bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis ini memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam suatu perkara merek, bukan hanya pemilik sah dari suatu merek saja.

Sebagaimana bunyi pada Pasal 20, yaitu:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan' dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

Tersurat bahwa dalam Pasal 20 huruf e, Merek yang didaftarkan oleh pihak Tergugat tidaklah memiliki daya pembeda dengan Merek yang didaftarkan atas nama pihak Penggugat, dimulai dari logo hingga penyebutan mereknya sama. Dengan ini, maka pihak Tergugat sudah memenuhi unsur pada Pasal 20 huruf e dan Merek milik Tergugat sudah seharusnya tidak dapat didaftarkan.

Kemudian, sebagaimana bunyi pada Pasal 21, yaitu:

“(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”

Berdasarkan keseluruhan dari Penjelasan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis ini, kriteria Merek Terkenal yang dimiliki oleh pihak Penggugat setidaknya memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Promosi yang gencar dan besar-besaran;
- b. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- c. Bukti pendaftaran merek di beberapa Negara;
- d. Pengetahuan umum masyarakat;

Keseluruhan unsur diatas, sebagian besar telah dipenuhi dan dibuktikan di Pengadilan oleh pihak Penggugat. Maka dari itu, Merek Terkenal milik Penggugat yang menyatakan Merek “VARIVAS” tersebut adalah Merek terkenal sebagaimana gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Majelis Hakim pun dalam putusannya sudah menyatakan bahwa benar Merek “VARIVAS” milik Penggugat merupakan Merek Terkenal.

Selanjutnya, bunyi pada Pasal 76, yaitu:

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Berdasarkan Pasal 76, gugatan terhadap pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat dalam hal ini dapat diajukan atau dilakukan oleh pihak Penggugat selaku Pemilik Merek terdaftar yang sah atas merek “VARIVAS”.

Kemudian, sebagaimana bunyi pada Pasal 77, yaitu:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (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.

Dengan melihat unsur-unsur pada Pasal 77, merek “VARIVAS” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal “VARIVAS” milik Penggugat, maka merek “VARIVAS” milik Tergugat haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan juga sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, bahwa terbukti dan telah dinyatakan bahwa Tergugat memiliki unsur iktikad tidak baik terkait pendaftaran ataupun penggunaan merek “VARIVAS”. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini sudah melalui pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa



yang berwenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian timbul beberapa pertimbangan terkait ada atau tidaknya niat untuk memiliki iktikad tidak baik dari Pemohon pendaftaran dalam hal ini yaitu Tergugat, dan dengan demikian pendaftaran Merek atas nama Tergugat dianggap memiliki iktikad buruk sebagaimana putusan pengadilan terhadap Perkara No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt. Pst.

Selain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), Indonesia juga memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar yang sah, sebagaimana terlampir dalam ketentuan ataupun peraturan yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997), Merek Terkenal milik anggota Konvensi Paris harus diberikan perlindungan hukum di semua negara peserta Konvensi Paris (Pasal 6 bis juncto Pasal 4 Konvensi Paris). Dalam perkara ini, Pihak Tergugat mendaftarkan dan pertama kali memiliki mereknya di Jepang yang juga merupakan anggota dari Konvensi Paris.

Maka, perlindungan Merek Terkenal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 bis juncto Pasal 4 Konvensi Paris ini kemudian dipertegas dalam Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Persetujuan TRIPs, yang pada intinya menyatakan Pasal 6 bis Konvensi Paris harus berlaku mutatis mutandis terhadap barang dan jasa baik sejenis maupun tidak sejenis. Dengan demikian, Merek Terkenal “VARIVAS” milik Penggugat sepatutnya mendapat perlindungan hukum di negara Republik Indonesia.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Indonesia ialah melalui Turut Tergugat yang sudah seharusnya melaksanakan perintah dari putusan pengadilan terkait perkara ini, dimana Turut Tergugat diharuskan untuk mencatat pembatalan dan pencoretan merek “VARIVAS” milik pihak Tergugat yang telah didaftarkan dengan Nomor: IDM000536979 kelas barang jasa: 28, milik Tergugat dari Daftar Umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Negara.

Gugatan pihak Penggugat Dalam Konvensi atau Tanggapan dari pihak Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Dalam Konvensi atau pihak Penggugat Dalam Rekonvensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah). Hal ini merupakan bentuk sanksi administratif yang berlaku bagi pihak Tergugat atas kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar yang sah atas Merek Terkenal “VARIVAS” milik Penggugat. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratif memang merupakan hal yang paling efektif untuk dapat diterapkan



oleh salah satu pihak yang terlibat. Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan dan dijatuhkan oleh pejabat administrasi dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setiap pengenaan sanksi administratif ini, tentu harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum, yaitu gugatan terhadap sanksi administrasi tersebut.³¹

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik sah dari merek “Varivas” sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami. Perlindungan yang dimaksud ialah pembatalan pendaftaran hak atas merek dari pihak lain yang memang terbukti bahwa pihak tersebut melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik MORRIS Co., Ltd. Sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, dimana Merek “VARIVAS” milik MORRIS Co., Ltd. dinyatakan sebagai Merek Terkenal, Majelis Hakim menyatakan bahwa Merek “VARIVAS” yang terdaftar milik MELIANA didaftarkan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal “VARIVAS” milik MORRIS Co., Ltd.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.D.Effendy Hasibuan. 2003. *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Insan Budi Maulana. 1999. *Pelindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, Hendra Wibowo. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Impementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI IPB.
- Mahadi Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abdukadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

³¹Wicipto Setiadi. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009: halaman 612.



- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sri Redjeki Hartono. 1993. *Aspek Hukum Perdata Pelindungan Hak Milik Intelektual*. Semarang: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. 1993. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suyud Margono dan Lingginus Hadi. 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri.

B. Jurnal

- Fadli, Ilman Fachrian. 2010, “*Customer Based Brand Equity Analysis (CBBE) Result from Integrated Marketing Communication (IMC) program in Building Brand Equity (Case Study: LA lights)*”, (Tesis Magister Manajemen, Universitas Indonesia).
- Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo. Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, *Jurnal Kantor HKI IPB*, 2005: halaman 32-68.
- Nugrahaini, Resti Lusan, Nunuk Adiarni, Analisis Penguatan Merek Dalam Membentuk Ekuitas Merek Pada Minuman Sari Buah BB. *Studi Kasus: Mahasiswa (end user) di Fakultas Sains dan Teknologi*, Vol. 8, No. 2, 2014: halaman 191.
- Sanjaya, Putu Eka Krisna. Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 11, 2018: halaman 6.
- Siti Marwiyah. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal. *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011: halaman 43.
- Wicipto Setiadi. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009:

C. Peraturan dan Keputusan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

D. Sumber Lain

- Morris co., *Company Profile*, Retrived from <https://www.varivas.co.jp/en/cms/company/>
- World Intellectual Property Organization (WIPO). 2000. *Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark, Adopted By*



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Assembly of The Paris Union for The Protection of industrial Property and the General Assembly of The World Intellectual Property (WIPO) at the thirty-fourth series of meetings of The Assemblies of the member states of WIPO, September 20 to 29,1999, Retrived from <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>.

_____, *Konvensi Paris*, Retrived from <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>.