

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENKETA MEREK TERKENAL VARIVAS :
STUDI PUTUSAN NOMOR 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019****Daniar Erza Miftarini Imam**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

e-mail : erza.daniar0@gmail.com**ABSTRAK**

Sengketa merek merupakan isu yang sering muncul dalam dunia bisnis dan perdagangan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini mengkaji putusan kasasi No. 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum perlindungan merek terkenal serta pertimbangan hakim dalam sengketa antara Meliana sebagai penggugat dan Morris Co. Ltd. sebagai tergugat. Melalui studi pustaka dan analisis data kualitatif, ditemukan bahwa Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi Meliana karena merek "Varivas" milik Morris Co. Ltd. memiliki pengakuan internasional sebagai merek terkenal, sementara Meliana tidak dapat membuktikan niat baik dalam pendaftaran merek sebelumnya. Keputusan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016, termasuk prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek. Selain itu, Pasal 83 memberikan hak kepada pemilik merek terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak merek. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan merek terkenal dan perlindungan hukum dalam menjaga kepercayaan konsumen serta keadilan dalam persaingan usaha. Perlindungan ini juga didukung oleh regulasi internasional seperti Konvensi Paris dan perjanjian TRIPS, yang memastikan perlindungan hukum merek terkenal secara global.

Kata Kunci : Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa, Kasasi.**ABSTRACT**

Trademark disputes are an issue that often arises in the world of business and trade. In the context of Indonesian law, the protection of well-known trademarks is regulated in Law No. 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. This research examines the cassation decision No. 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019 with a normative juridical approach to analyze the legal aspects of famous mark protection as well as the judge's consideration in the dispute between Meliana as the plaintiff and Morris Co. Ltd. as the defendant. Through literature study and qualitative data analysis, it was found that the Supreme Court decided to reject Meliana's cassation because the "Varivas" trademark owned by Morris Co. Ltd. has international recognition as a well-known mark, while Meliana could not prove goodwill in her previous mark registration. This decision strengthens the legal protection of well-known marks under Article 20 and Article 21 of Law No. 20 Year 2016, including the principle of good faith in trademark registration. In addition, Article 83 grants the owner of a well-known mark the right to file a lawsuit for damages for losses arising from infringement of trademark rights. This research highlights the importance of well-known mark recognition and legal protection in maintaining consumer confidence as well as fairness in business competition. This protection is also supported by international regulations such as the Paris Convention and the TRIPS agreement, which ensure legal protection of famous marks globally.

Keywords: Trademark, Intellectual Property Rights, Dispute, Cassation.

PENDAHULUAN

Morris Co., Ltd., sebuah perusahaan internasional yang berasal dari Jepang, telah memproduksi alat pancing dengan merek "Varivas" sejak tahun 1980. Merek ini dijual di Amerika Serikat, Korea Selatan, Hong Kong, Brasil, Australia, Tiongkok, Hungaria, Selandia Baru, Taiwan, dan Thailand. Selain itu, perusahaan memiliki kantor di Vietnam dan Amerika Serikat.¹ Morris Co. Ltd. meminta merek "Varivas" untuk didaftarkan, tetapi ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) karena seorang wanita asal Medan telah mendaftarkan merek dengan nama dan kelas yang sama pada tahun 2016. Penolakan ini menyebabkan sengketa hukum dengan nomor putusan 5/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst. Dalam kasus ini, Morris Co. Ltd. diwakili oleh Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., LL.M., dan Meliana, sebagai pemilik sah merek "Varivas", bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DJKI, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.²

Meliana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 880 K/pdt.sus-HKI/2019 setelah kalah di tingkat pertama. Sebagai pihak tergugat dalam kasus ini, Morris Co. Ltd. diwakili oleh kuasa hukumnya Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., LL.M. Dalam gugatannya, Meliana meminta Mahkamah Agung untuk menetapkan bahwa merek "VARIVAS" yang dia miliki adalah merek terkenal dan telah didaftarkan dengan niat baik, dan untuk membatalkan permohonan pendaftaran merek milik tergugat dengan nomor IDM000536979, bersama dengan konsekuensi hukumnya.

Setiap hari, persaingan usaha dalam perdagangan internasional semakin meningkat dan semakin ketat, termasuk terkait dengan produk internasional yang telah terkenal yang berusaha masuk ke pasar Indonesia. Karena merek diciptakan untuk membedakan produk dari produk lainnya, penggunaan merek merupakan komponen penting dari produk yang bersaing di pasar. Dengan demikian, ketika pelanggan memilih produk di pasar, mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa perusahaan tertentu mengeluarkan produk tersebut.³

Di berbagai bidang kehidupan, termasuk perdagangan, terutama barang dan jasa, telah mengalami banyak kemajuan yang pesat selama zaman manusia ini. Ini menyebabkan banyak kesamaan dalam bentuk dan fungsi produk. Oleh karena itu, setiap produk yang dibuat oleh produsen diberi tanda pengenal, atau merek, yang melekat padanya. Merek sendiri merupakan bagian dari kekayaan intelektual, dan hak atas merek sangat penting bagi pemilik atau pencipta hak atas merek. Selain memberikan keuntungan bagi pemilik, merek juga menawarkan keuntungan bagi konsumen, seperti mencegah barang berkualitas rendah dipalsukan. (Nurhayati et al., 2020) Dari perspektif hukum, penting untuk memahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material yang merupakan wujud dari HKI tersebut. Ini karena HKI adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak, sehingga orang lain harus mendapatkan izin atau lisensi dari mereka sebelum dapat menggunakan atau membuat benda material yang merupakan wujud dari HKI.⁴

¹ "Varivas: Company Profile," Company Information, *Varivas* (blog), diakses 11 Februari 2025, <https://www.varivas.co.jp/en/cms/company/>.

² Daffa Ilza Wibipratama, Budi Santoso, dan Hendro Saptono, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERKENAL VARIVAS STUDI PUTUSAN (No: 5/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA JKT.PST)," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11, no. 1 (2022): 1–2.

³ ALFAKHRI MIRROBBI, "ANALISIS YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023)." (Doctoral Dissertation, Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024), 1, <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3864>.

⁴ Tati Sri Hardina dan Mela Isamelina F.R, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilindungi melalui hak eksklusif, yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat daripada hanya proses pendaftaran. Konstitusi Nomor Banyak hal yang berkaitan dengan merek terdaftar diatur oleh UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG) tahun 2016, termasuk merek yang tidak dapat didaftarkan, alasan penolakan pendaftaran, penghapusan merek, dan pembatalan merek (Pasal 72-75, 76-79).⁵ Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan negara-negara anggota hak prioritas dan perlakuan yang setara dalam hal perlindungan merek, paten, desain industri, dan indikasi geografis di tingkat internasional. Selain itu, Indonesia meratifikasi Konvensi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), lembaga yang mengatur kerja sama internasional bidang kekayaan intelektual.

Indonesia kembali mengubah perjanjian internasional tentang perlindungan kekayaan intelektual pada tahun 1997. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 untuk memasukkan Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS), yang merupakan bagian dari Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TRIPS memberikan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual yang harus diterapkan oleh semua anggota WTO, termasuk perlindungan terhadap merek, paten, hak cipta, dan desain industri. Selain itu, TRIPS mencakup peraturan mengenai hak paten, hak cipta, dan desain industri. Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengikuti perkembangan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia dan memastikan bahwa standar perlindungan hak kekayaan intelektualnya sesuai dengan peraturan internasional. Indonesia menunjukkan komitmennya untuk

meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di tingkat nasional dan internasional dengan meratifikasi Konvensi Paris dan memasukkan perjanjian TRIPS. Selain itu, hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pelaku usaha dan pemilik kekayaan intelektual Indonesia dalam perdagangan internasional.

Perlindungan merek dagang terdaftar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencakup pencegahan pelanggaran dan tindakan melawan hukum. Pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran tersebut berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud menganalisis upaya hukum terkait pembatalan merek yang diajukan oleh penggugat serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan Metode yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan aturan hukum yang berlaku dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Untuk menyelidiki hukum positif yang relevan, pendekatan peraturan, atau pendekatan statute, digunakan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan merek dan undang-undang; bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal; dan bahan hukum tersier, seperti kamus. Untuk mengumpulkan bahan hukum, metode yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur terdiri dari meninjau berbagai buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Analisis bahan hukum dilakukan secara

PEMBATALAN MEREK DALAM KONTEKS PERSAMAAN POKOK DENGAN MEREK TERDAFTAR," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3442.

⁵ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 56.

kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam atas data yang dihimpun.⁶

PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasasi Mahkamah Agung Putusan No.880 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Kasasi yang diajukan oleh Meliana dengan nomor perkara 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019 menunjukkan banyak hal penting tentang hak kekayaan intelektual dan perlindungan merek. Penyebutan merek "VARIVAS" Penggugat sebagai merek terkenal merupakan poin penting dalam tuntutan ini. Hal ini menunjukkan upaya Meliana untuk memperkuat posisinya di pasar dengan menegaskan keunikan dan pengakuan internasional terhadap merek tersebut. Tentu saja, ini memberikan hak eksklusif lebih lanjut untuk Meliana dibandingkan dengan persaingan yang tidak adil. Selain itu, Meliana menyatakan bahwa merek "VARIVAS" yang didaftarkan oleh Tergugat dengan nomor IDM000536979 digunakan dengan niat jahat, yang menunjukkan upaya untuk meniru atau memanfaatkan reputasi merek yang telah dikenal sebelumnya.

Selain itu, tuntutan tersebut menekankan bahwa ada persamaan signifikan antara merek "VARIVAS" yang digunakan Penggugat dan merek yang didaftarkan Tergugat; hal ini dapat membingungkan konsumen dan menimbulkan kemungkinan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Hal ini penting karena perlindungan identitas merek dalam HKI, terutama merek, sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keaslian produk. Selain itu, sebagai tindakan strategis untuk memastikan hak atas merek yang telah ada sebelumnya tetap diakui dan dilindungi secara hukum, Meliana meminta pembatalan merek Tergugat, mencatatkan pembatalan tersebut dalam Berita Resmi Merek, dan mengeluarkan sertifikat untuk merek "VARIVAS" milik Penggugat. Dalam kasus ini, Meliana tidak hanya meminta

pembatalan merek Tergugat, tetapi juga meminta agar haknya atas merek "VARIVAS" diakui secara keseluruhan.

Poin terakhir yang cukup menonjol adalah permintaan agar Tergugat membayar seluruh biaya kasus, yang menunjukkan bahwa Meliana ingin menekankan pentingnya mengikuti undang-undang kekayaan intelektual dan mencegah praktik pendaftaran merek yang dilakukan dengan niat jahat atau tanpa memperhatikan hak orang lain. Secara keseluruhan, tuntutan kasasi ini berbicara tentang upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang sah, menjaga persaingan bisnis yang adil, dan memastikan bahwa setiap merek yang terdaftar dan digunakan di pasar mematuhi prinsip keadilan dan kepatuhan hukum.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 5/Pdt.SusMerek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat. Keputusan ini memastikan bahwa proses hukum yang telah dilakukan tidak dapat diganggu gugat dan bahwa keputusan ini adalah keputusan akhir yang mengikat semua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur hak pemilik merek sah serta kewajiban dan hak semua pihak yang terlibat dalam sengketa merek. Selain itu, Pasal 20 undang-undang tersebut mengatur semua pihak yang terlibat dalam sengketa merek, termasuk pemilik merek, pemohon, dan pemilik merek.

Berdasarkan analisis penulis secara menyeluruh, ada dua faktor penting yang memengaruhi keputusan Mahkamah Agung untuk menolak kasasi gugatan Meliana, pemilik merek "Varivas" pertama, dan Morris Co. Ltd., pemilik merek "Varivas Terkenal". Pertama, Mahkamah Agung memutuskan bahwa merek "Varivas" yang dimiliki oleh Morris Co. Ltd. memiliki pengakuan internasional sebagai merek

⁶ Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*,

1 (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 89–106.

terkenal, yang memberikan perlindungan merek yang lebih kuat. Dalam kasus ini, pengakuan merek terkenal membawa konsekuensi yang signifikan terkait dengan perlindungan hukum yang lebih ketat karena pengaruh dan reputasi merek tersebut yang kuat di banyak negara, termasuk Indonesia. Kedua, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Meliana, pemilik merek "Varivas" pertama, tidak dapat membuktikan dengan jelas bahwa merek tersebut telah terdaftar atau dikenal secara luas di pasar Indonesia atau internasional sebelum merek tersebut dimiliki Morris Co. Ltd. Dalam hal ini, elemen itikad baik dan keberadaan hak prioritas merek sangat penting. Oleh karena itu, setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak kasasi, Morris Co. Ltd. memiliki hak atas merek yang lebih kuat sesuai dengan ketentuan perlindungan merek internasional.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, merek dapat ditolak pendaftaran jika bertentangan dengan ideologi, undang-undang, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum negara. Selain itu, merek dapat ditolak pendaftaran jika memiliki elemen yang dapat menyesatkan orang tentang asal, kualitas, jenis, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang didaftarkan. Dengan demikian, dalam kasus sengketa merek "Varivas" antara Meliana dan Morris Co. Ltd., keduanya memiliki merek yang memiliki fitur yang sangat mirip satu sama lain, baik dari segi susunan huruf, pelafalan, maupun desain logo. Menurut Pasal 20 huruf e, yang menyatakan bahwa pihak lain tidak dapat mendaftarkan merek tertentu jika tidak ada perbedaan yang cukup jelas, hal ini dapat menyebabkan kebingungan konsumen. Jika ada kesamaan antara kedua merek ini, orang dapat bingung tentang asal-usul, kualitas, atau tujuan penggunaan produk tersebut. Pada akhirnya, ini dapat merugikan pemilik merek yang sah dan menyebabkan ketidakteraturan pasar.

Oleh karena itu, mengingat banyaknya kesamaan antara merek Meliana dan Morris Co. Ltd. dan merek "Varivas", pendaftaran merek "Varivas" dapat menimbulkan

kebingungan di kalangan konsumen, berdasarkan ketentuan Pasal 20. Klaim Meliana atas merek "Varivas" yang didaftarkan lebih awal tidak dapat sepenuhnya diterima karena tidak membedakannya dengan merek yang dimiliki Morris Co. Ltd., yang memiliki pengakuan lebih luas di pasar. Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda yang cukup jelas berisiko ditolak atau dibatalkan pendaftarannya.

Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran merek jika merek yang diajukan memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek yang diajukan memiliki kesamaan secara keseluruhan atau sebagian dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. Selain itu, jika merek yang diajukan memiliki kesamaan dengan indikasi geografis yang terdaftar, permohonan juga akan ditolak. Lebih lanjut,

Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain. Persetujuan tertulis dari pihak yang berhak harus diperoleh sebelum permohonan tersebut diproses. Selain itu, permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut mirip atau meniru bendera, lambang, simbol, atau emblem negara, lembaga nasional, atau internasional, atau jika merek tersebut menyerupai tanda atau cap resmi negara atau lembaga pemerintah tanpa izin tertulis. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi identitas dan kehormatan pihak yang terkait dengan lambang atau simbol yang memiliki arti penting bagi negara, institusi, atau orang terkenal. Selain itu, Pasal 21 menetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika diajukan oleh individu yang berkelakuan buruk. Itikad buruk dapat mencakup upaya untuk meniru

atau memanfaatkan merek yang sudah ada untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, atau bertindak dengan cara yang dapat merugikan pihak lain. Dalam hal ini, peraturan menteri mengatur lebih lanjut tentang penolakan permohonan pendaftaran merek. Ini memastikan bahwa proses pendaftaran merek berlangsung dengan jelas dan sesuai dengan peraturan.

Faktor-faktor yang ditetapkan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) merincikan lebih jelas terkait standarisasi terkenal suatu merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21. Tujuan dari komponen ini adalah untuk mengukur seberapa terkenal sebuah merek, yang akan berdampak pada perlindungan hukum yang diterimanya. Faktor penting adalah tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di industri yang bersangkutan. Merek lebih mudah dikategorikan sebagai merek terkenal jika dikenal luas oleh masyarakat umum, terutama oleh konsumen atau pelaku industri yang terkait. Hal ini menunjukkan bahwa merek tersebut dikenal dan memiliki posisi yang kuat di pasar.

Selain itu, periode pemakaian, tingkat, dan lokasi geografis serta promosi merek juga merupakan faktor penting dalam menentukan status merek terkenal. Merek yang telah digunakan sejak lama, memiliki banyak pengguna, dan tersebar di seluruh negara akan lebih mudah diterima sebagai merek terkenal. Ini menunjukkan keberadaan merek di pasar yang lebih besar dan penerimaannya di berbagai tempat. Selain itu, elemen ini mencakup waktu dan lokasi dari setiap pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek, yang menunjukkan seberapa luas perlindungan hukum merek tersebut. Faktor lain yang menentukan status merek terkenal adalah nilai merek dan catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek. Nilai merek mencakup sejauh mana merek dihargai oleh konsumen dan seberapa besar dampaknya terhadap keputusan pembelian, sementara catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek mencakup bagaimana pemilik merek mampu menjaga dan melindungi haknya. Semua hal ini membantu

membangun citra merek yang dikenal, dihormati, dan memiliki kekuatan di pasar.

Berdasarkan faktor-faktor yang diatur oleh WIPO, merek Morris Co. Ltd. "Varivas" telah digunakan oleh penggugat selama lebih dari 35 tahun, menunjukkan popularitas dan pengakuan merek di pasar. Penggunaan yang lama ini menunjukkan eksistensi merek yang kuat dan dikenal luas, yang merupakan salah satu syarat penting untuk status merek terkenal. Selain itu, penggugat secara aktif mendaftarkan dan menggunakan merek "Varivas" di berbagai negara, termasuk Indonesia, memperluas jangkauan merek ini secara geografis. Dengan pemakaian merek yang tersebar di banyak negara dan di sektor yang relevan, merek ini layak dikategorikan sebagai merek terkenal menurut Pasal 21 Ayat (1) Huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis. Keaktifan ini memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Menurut Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek yang terdaftar dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21, termasuk alasan terkait kesamaan merek yang dapat membingungkan publik, pelanggaran terhadap ketertiban umum, atau penggunaan merek dengan niat buruk. Hal ini memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek untuk mengajukan pembatalan. Selain itu, pemilik merek yang belum terdaftar juga dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga yang berwenang, yang akan memutuskan apakah merek yang terdaftar harus dibatalkan atau tetap sah. Proses ini melindungi pemilik merek yang merasa haknya telah dilanggar oleh pendaftaran merek yang tidak sah.

Morris Co. Ltd. mengajukan pembatalan merek sesuai dengan Pasal 76 untuk melindungi merek "Varivas" yang terdaftar dengan itikad tidak baik oleh Meliana. Pasal 77 mengatur batas waktu pengajuan gugatan pembatalan, yang hanya dapat diajukan dalam waktu lima tahun sejak tanggal

pendaftaran merek. Namun, jika terdapat unsur itikad tidak baik atau jika merek bertentangan dengan etika, gugatan tersebut tidak dapat diajukan. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Morris Co. Ltd. dapat diterima dalam kasus ini karena ada unsur itikad tidak baik yang terlihat dalam proses pendaftaran merek oleh Meliana. Ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Morris Co. Ltd. untuk melindungi merek "Varivas" mereka dan memastikan bahwa merek tersebut tidak akan digunakan dengan cara yang dapat merugikan atau membingungkan konsumen.

Menurut Pasal 20, Pasal 21, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, pembatalan merek yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 5/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan persyaratan. Mengacu pada pasal-pasal tersebut, Morris Co. Ltd. mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek Meliana "Varivas" dianggap sah karena pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan niat jahat dan bertentangan dengan undang-undang. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi Meliana terhadap keputusan Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat. Akibatnya, keputusan Pengadilan Niaga yang membatalkan kepemilikan Sertifikat merek "Varivas" atas nama Meliana tetap berlaku dan mengikat, memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah, dalam hal ini Morris Co. Ltd.

2. Ganti Rugi Terhadap Pemilik Merek Terkenal Yang Didaftarkan Tanpa Izin

Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek, yang sebagian diterima oleh Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa merek "VARIVAS" yang dimiliki Penggugat adalah merek terkenal. Keputusan pengadilan menyatakan bahwa merek "VARIVAS" yang terdaftar atas nama pihak lain dianggap melanggar hukum dan harus dibatalkan. Keputusan ini mengakui

hak Penggugat sebagai pemilik sah merek yang populer. Dengan menjadi pemilik merek terkenal, Penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Selain itu, Penggugat dapat mengajukan gugatan baru untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan merek yang tidak sah dan pembatalan pendaftaran merek tersebut. Ini memberikan dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap orang yang menggunakan merek serupa tanpa izin untuk barang dan jasa yang sama, menurut Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Pemilik merek dapat menuntut ganti rugi atau meminta agar penggunaan merek tersebut dihentikan untuk melindungi hak-haknya. Pemilik merek terkenal juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan menurut ayat kedua pasal ini, tetapi hanya setelah pengadilan menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal. Pemilik merek "VARIVAS" memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta larangan penggunaan merek yang melanggar dalam kasus ini. Gugatan seperti ini diajukan di Pengadilan Niaga, yang bertanggung jawab atas sengketa merek.

Pasal 83 ayat (1) mengatur bahwa hanya pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi resmi yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak lain yang menggunakan merek serupa untuk barang atau jasa sejenis tanpa izin. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar untuk menuntut ganti rugi serta mencegah penggunaan ilegal merek mereka. Sementara itu, Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar secara resmi tidak dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara langsung. Namun, mereka tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika ada "putusan pengadilan" yang menetapkan status merek tersebut sebagai merek terkenal. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal untuk melindungi hak kekayaan

intelektual mereka dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian tersebut. Penggunaan merek milik orang lain tanpa izin atau pendaftaran merek terkenal dengan niat buruk dapat dianggap melanggar hukum dalam situasi ini. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik merek terkenal secara langsung, tetapi juga menimbulkan kekacauan di pasar yang dapat mengancam eksistensi dan reputasi merek yang telah berkembang. Seseorang yang mencoba mendompleng reputasi merek terkenal tanpa hak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berdasarkan ketentuan hukum perdata tersebut. Setiap orang yang melanggar hak kekayaan intelektual, seperti merek, dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Pemilik merek terkenal yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi.

Memperdagangkan barang dengan merek yang sama dengan merek terdaftar atau terkenal tanpa izin dapat dianggap sebagai barang palsu. Ini melanggar Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa dengan sengaja memperdagangkan barang dengan merek yang meniru atau menyalin merek terdaftar dapat dikenakan sanksi pidana, yang dapat mencakup penjara maksimal lima tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Peraturan ini dibuat untuk melindungi pemilik merek dan menjaga keseimbangan pasar dengan mencegah penjualan produk yang dapat membingungkan pelanggan atau merugikan pemilik merek asli. Tindakan ini dapat merugikan pemilik merek yang sah selain

merusak reputasi dan kualitas produk tersebut di pasar. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan hak kekayaan intelektual di Indonesia adalah dengan menggunakan sanksi yang keras ini.⁷

KESIMPULAN

Pemilik merek terkenal yang belum mendaftarkan merek mereka di Indonesia cukup dilindungi oleh undang-undang merek, terutama dalam kasus pelanggaran hak atas merek. Menurut WIPO, faktor penentu merek terkenal adalah "VARIVAS", yang mencakup tingkat pengetahuan publik, jangka waktu penggunaan, dan area geografis yang mencakup Indonesia. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek yang serupa atau bertentangan dengan mereknya berdasarkan Pasal 83 ayat (2) UU Merek. Ini berlaku asalkan gugatan tersebut didasarkan pada keputusan pengadilan yang sah, seperti Pengadilan Niaga. Pemilik merek "VARIVAS" harus mengajukan gugatan pembatalan atas merek yang dimiliki oleh pihak lain—tergugat. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan kepada orang yang melanggar hak atas merek tersebut setelah Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan tersebut. Oleh karena itu, pemilik merek terkenal memiliki akses yang jelas ke sistem hukum Indonesia untuk memperjuangkan haknya, meskipun merek tersebut belum terdaftar di Indonesia. Asalkan merek tersebut memenuhi persyaratan merek terkenal dan didasarkan pada keputusan pengadilan, mereka dapat memperjuangkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Tahir, Rusdin, I Gede Pantja Astawasa, Mompang L Pangabea, Ni Putu Paramita Dewi, Muhamad Abas, Ni Putu Suci Meinarni, Fatimah Hs, Ni Wayan Eka Sumartini Sumartini, Dewi Kania Sugiharti, dan Saptaning Ruju Paminto. *Metodologi Penelitian*

⁷ I Made Diyama Putra dkk., "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DI INDONESIA," *GANEC SWARA*

16, no. 2 (10 September 2022): 1744–45, <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.340>.

- Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. 1. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Arifin, Zaenal, Dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020): 47–65.
- Hardina, Tati Sri, Dan Mela Isamelina F.R. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar." *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): 3440–49.
- Mirrobbi, Alfakhri. "Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023)." Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024. [Http://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/3864](http://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/3864).
- Putra, I Made Diyama, Titin Titawati, Aline Febriyani L, Dan Gde Tusan Ardika. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DI INDONESIA." *GANEC SWARA* 16, No. 2 (10 September 2022): 1739. <https://doi.org/10.35327/Gara.V16i2.340>.
- Wibipratama, Daffa Ilza, Budi Santoso, Dan Hendro Saptono. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal Varivas Studi Putusan (No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst)." *Diponegoro Law Journal* 11, No. 1 (2022): 1–18.
- Varivas. "Varivas: Company Profile." Company Information. Diakses 11 Februari 2025. <https://www.varivas.co.jp/en/cms/company/>.
- Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization
- Konvensi Paris Tahun 1883 Tentang Perlindungan Kekayaan Industri
- Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst
- Putusan Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis