



PUTUSAN

Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MELIANA, bertempat tinggal di Jalan Musang Nomor 1, Pandau Hulu II, Medan Area, Medan, Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kamal Residence, Jalan Kebun Dua Ratus Nomor 6, Kalideres, Jakarta Barat 11610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MORRIS Co., Ltd., yang diwakili oleh Presiden Ichiro Arai, berkedudukan di 4-17-11, Sayamadai, Iruma-shi, Saitama-ken, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI qq
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL qq
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan;
 2. Menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan merek "VARIVAS" milik Penggugat sebagai merek terkenal;
 4. Menyatakan merek "VARIVAS" Tergugat, Daftar Nomor IDM000536979, Kelas 28, didaftarkan dengan iktikad buruk;
 5. Menyatakan merek "VARIVAS" Tergugat, Daftar Nomor IDM000536979, Kelas 28, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "VARIVAS" milik Penggugat;
 6. Menyatakan merek "VARIVAS" Tergugat, Daftar Nomor IDM000536979, Kelas 28, melanggar peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 7. Membatalkan dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek "VARIVAS" Tergugat, Daftar Nomor IDM000536979, Kelas 28;
 8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek "VARIVAS" Tergugat, Daftar Nomor IDM000536979, Kelas 28, dalam Daftar Umum Merek, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek milik Turut Tergugat;
 9. Memerintahkan Turut Tergugat menerima Permohonan Pendaftaran Merek "VARIVAS" milik Penggugat, Nomor Agenda D002019000269, Kelas 28, yang diajukan pada tanggal 4 Januari 2019, dan menerbitkan Sertifikat Merek untuk Permohonan Pendaftaran Merek "VARIVAS" milik Penggugat, Nomor Agenda D002019000269, Kelas 28, yang diajukan pada tanggal 4 Januari 2019, dan mencatatkannya dalam Berita Resmi Merek milik Turut Tergugat;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan atas Hak Merek "VARIVAS + LOGO";
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang beriktikad baik;
4. Memerintahkan Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk menolak permohonan pendaftaran hak atas merek "VARIVAS" yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari Berita Resmi Merek (BRM) Nomor 03/I/A/2019 dengan Agenda Nomor D002019000269, Kelas 28, tanggal 4 Januari 2019;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan merek "VARIVAS" milik Penggugat sebagai merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang bekepentingan dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan merek "VARIVAS", Daftar Nomor IDM000536979, Kelas 28, milik Tergugat didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan merek "VARIVAS" milik Tergugat, Daftar Nomor IDM000536979, Kelas barang/jasa 28, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "VARIVAS" milik Penggugat;
6. Membatalkan pendaftaran merek "VARIVAS" Daftar Nomor IDM000536979, Kelas barang/jasa 28 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan merek "VARIVAS" milik Tergugat, Daftar Nomor IDM000536979, Kelas 28, milik Tergugat dari Daftar Umum Merek, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
8. Memerintahkan Turut Tergugat menerima permohonan pendaftaran merek Penggugat Nomor Agenda D002019000269, tanggal 4 Januari 2019 dan menerbitkan Sertifikat Mereknya serta mengumumkannya dalam Berita Negara;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Juli 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 18 Juli

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Juni 2019;

Untuk selanjutnya mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan atas Hak Merek "VARIVAS" + LOGO;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang beriktikad baik;
4. Memerintahkan Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk menolak permohonan pendaftaran hak atas merek "VARIVAS" yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari Berita Resmi Merek BRM Nomor 03/II/A/2019 dengan Agenda Nomor D002019000269, Kelas 28, tanggal 4 Januari 2019;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian hasil pembuktian (PHP) dan telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* bahwa mereka VARIVAS milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dari bunyi dan tulisan dan pengucapan dengan merek VARIVAS milik Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat yang meniru Merek Terkenal "VARIVAS" dan Logo "VARIVAS" (huruf "V" di dalam lingkaran) milik Penggugat dan mendaftarkan jenis barang yang termasuk produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Penggugat menunjukkan Tergugat beriktikad tidak baik meniru, menjiplak, dan/atau membonceng ketenaran merek, logo, dan/atau produk Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut tentu merugikan Penggugat dan menyesatkan masyarakat dan dapat mengecoh seolah-olah produk merek Tergugat adalah sama dengan merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MELIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MELIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp4.984.000,00</u> +
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)