

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK
“LEXUS” ANTARA PERUSAHAAN PT. TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISA DENGAN PT. LEXUS DAYA UTAMA
(Studi Kasus Putusan No. 194.K/Pdt/Sus/2011)**

RINI KOMALASARI

ABSTRACT

Brand is a mark which consists of pictures, names, words, alphabets, figures, color arrangement, of the combination of these elements which have distinctive power and are used in the activities of goods and services. The requirement/recognition on the right of brand for the brand ownership, according to constitution, is by registering it to the Directorate General of HKI as it is stipulated in Law on Brand No. 15/2001. This case began from the claim which was filed by PT. Toyota Jidhosha Kabushiki Kaisha to PT. Lexus Daya Utama. The plaintiff regarded that there was bad faith in registering a brand claimed by defendant I, PT. Lexus Daya Utama; although the registration was in different goods, there was the element of famous brand sponging from PT. Toyota Jidhosha Kabushiki Kaisha. Brand registration which has similarity in mainly and wholly different types of goods is permitted provided that it does not violate Article 4 of Law No. 15/2001 and is reexamined its fame according to the provisions which discusses famous brands.

Keywords: Brand Dispute, Famous Brand

I. Pendahuluan

Dengan dibentuknya UU No. 15 tahun 2001 maka terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga masyarakat lebih mudah menggunakannya.¹⁾ Dalam hal ini ketentuan-ketentuan di dalam UU Merek sebelumnya, yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali didalam UU ini.

Peran suatu merek dapat dilihat seperti yang di tegaskan oleh OK. Saidin bahwa:

“Dengan merek, produk barang dan jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal nya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Sering kali

¹⁾Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011) hal. 36

setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh pembeli. Benda meterilnyalah yang tak dapat memberikan apa pun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek adalah kekayaan immaterial”.²⁾

Pada pasal 15 ayat (1) persetujuan *TRIPs* mengatur tentang apa yang dimaksud merek yaitu “setiap tanda atau gabungan dan tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang”. Tanda semacam ini khususnya kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, setiap gabungan dan tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Pengertian Merek dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 adalah “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”.³⁾

Perjanjian *TRIPs* memperluas perlindungan merek terkenal dengan tidak membatasi pada merek barang saja tetapi juga memberikan perlindungan terhadap merek jasa, sebagaimana di definisikan pada pasal 16 ayat (2) perjanjian *TRIPs*.

Dalam syarat atau pengakuan timbulnya hak atas merek bagi kepemilikan merek menurut sistem konstitusi adalah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jendral HKI sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek tahun 2001.⁴⁾ Merek juga memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan yang lain di dalam pasar perdagangan, baik untuk barang dan atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Dengan demikian merek juga mempunyai fungsi alat bukti dasar untuk menolak permohonan merek orang lain, dan mencegah orang lain untuk menggunakan merek yang sama.⁵⁾

Untuk mencegah pelanggaran suatu merek khususnya merek terkenal diperlukan suatu pemahaman atau pengaturan yang jelas mengenai definisi dan kriteria untuk merek terkenal. Hingga saat ini masih menjadi perdebatan dan

²⁾ O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) , hal. 329-320.

³⁾ Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 456. (selanjutnya disebut buku II).

⁴⁾ Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 50.

⁵⁾ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 14.

polemik mengenai definisi dan kriteria merek terkenal di berbagai kalangan. Padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan mengingat sengketa-sengketa merek terkenal sering terjadi. banyak pihak yang beritikad tidak baik yang memanfaatkan kekosongan hukum tersebut untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dengan cara membonceng merek terkenal misalnya dalam kasus sengketa merek antara Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha dengan Lexus Daya Utama. Sengketa merek “LEXUS” yang diajukan oleh PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, berkantor pusat di Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-Ken, Jepang adalah pemakai pertama merek “LEXUS” untuk melindungi mobil-mobil, suku cadang dan perlengkapannya. Merek dagang LEXUS dan Logo L terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Departemen Kehakiman dengan no: 275.609 tanggal 25 Mei 1992 dan diperbaharui dengan No: 496.408 tanggal 25 Mei 2002.⁶⁾ Sedangkan PT. Lexus Daya Utama yang berkedudukan di ruko Kalideres Megah Blok A.57-58, jalan peta selatan raya, Kalideres, Jakarta Barat. Direktorat Merek Departemen Kehakiman telah menerima pendaftaran merek “LEXUS” pada tanggal 11 Januari 2010, no: IDM000232235 kelas 9.

Pada putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan gugatan pembatalan merek harus berdasarkan pada itikad tidak baik dan adanya persamaan pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk produk barang tidak sejenis, berdasarkan pasal 4 dan 6 UU Merek 2001. Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung menolak putusan pengadilan niaga dan memenangkan sengketa merek “LEXUS” untuk PT. Toyota Jidosha Kabusikhi Kaisha, berkantor pusat di Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-Ken, Jepang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapatlah dikemukakan permasalahan yang terkandung didalamnya untuk diteliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah persamaan merek pada pokoknya dapat diterapkan pada kelas barang yang berbeda?
2. Bagaimana terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Pengadilan Niaga dengan Hakim Mahkamah Agung dalam kasus PT. Toyota Jidosha Kabusikhi Kaisha dengan PT. Lexus Daya Utama?

⁶⁾ Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pdt.Sus/2011 hal 2-3.

3. Bagaimanakah pemilik merek dapat membuktikan keterkenalan merek “Lexus” dalam kasus PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha dengan PT. Lexus Daya Utama?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah persamaan merek pada pokoknya dapat diterapkan dalam barang atau jasa dalam kelas yang berbeda.
2. Untuk mengetahui perbedaan pendapat antara putusan Hakim Pengadilan Niaga dengan putusan Hakim Mahkamah Agung dalam menegakkan sengketa tersebut.
3. Untuk mengetahui keterkenalan merek yang terlebih dahulu ada.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*),⁷⁾ yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁾ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹⁾

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1). Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek ;
- 2). Putusan Makamah Agung;
- 3). Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan

⁷⁾Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hal. 12.

⁸⁾ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Bayu Media Publishing, 2005), hal. 337.

⁹⁾ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 15.

penelitian.

- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library reseacrh*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.¹⁰⁾

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informan untuk menjawab permasalahan pada tesis ini.

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.¹¹⁾

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan “merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur”, dan dalam pasal tersebut juga menyatakan merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:¹²⁾

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

¹⁰⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 125.

¹¹⁾ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 67.

¹²⁾ Sentosa Sembiring, *Hak Kekaayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), hal.27.

Dalam Undang-Undang menggunakan istilah merek dagang dan merek jasa,¹³⁾ sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang sejenis lainnya,¹⁴⁾ sedangkan yang dimaksud merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁵⁾

Salah satu kategori dari merek yang tidak bisa didaftarkan menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tersebut diatas adalah merek yang tidak memiliki daya pembeda. Hal ini karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol atau dalam bentuk lain kepada para Pemilik merek yang terdaftar. Oleh karena itu, keberadaan daya pembeda yang melekat pada suatu merek merupakan syarat mutlak agar merek tersebut dapat didaftarkan.

Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak, apabila terdapat hal-hal sebagai berikut;¹⁶⁾

- a. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah didaftar lebih dahulu untuk barang dan /jasa yang sejenis.
- b. Merek mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- d. Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya.
- e. Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin resmi dari pemerintah.
- f. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

¹³⁾ Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 2.

¹⁴⁾ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁵⁾ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3).

¹⁶⁾ Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 6.

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁷⁾ Contohnya seperti merek A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut.¹⁸⁾ Pada contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.¹⁹⁾

Adapun permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral dengan mencantumkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek pada Pasal 7, yaitu:²⁰⁾

1. Tanggal, bulan, dan tahun;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5. Nama negara, dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

¹⁷⁾ *Ibid*

¹⁸⁾ *Ibid*

¹⁹⁾ Ahmadi Miru, *Hukum Merek "Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek"*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 20.

²⁰⁾ Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 7 (1).

Permohonan tersebut diatas ditandatangani pemohon atau kuasanya, dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya juga terdapat dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 “...diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Adapun pengertian dari persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek lainnya, yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.²¹⁾

Pengertian kesamaan menyeluruh untuk persamaan pada pokok terhadap merek terkenal tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia. Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 03-HC.02.01 tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik Badan lain pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “pendaftaran pada Daftar Umum Merek ditolak apabila merek yang didaftarkan adalah merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain dan merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain”. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis, Pengecualian terhadap ketentuan tersebut dalam hal pemohon merek mempunyai bukti pemilikan merek orang lain atau badan lain dari pemilik merek asli berdasarkan persetujuan lisensi atau persetujuan lain yang lazim berlaku secara internasional.²²⁾

²¹⁾ Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

²²⁾ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 03-HC.02.01 tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik Badan lain, Pasal 2 (2&3).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan peraturan-peraturan tersebut diatas maka persamaan pada pokoknya dapat diterapkan pada barang yang tidak sejenis diperbolehkan,²³⁾ asalkan tidak melanggar Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pada Pasal 4 yaitu “merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Disamping itu, diperlihatkan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di Dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Duduk perkara dari kasus ini adalah, pada tanggal 21 September 2010 Register Nomor: 71/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST, penggugat adalah pemilik dan pemegang hak khusus di Indonesia dan dunia dari merek dagang Lexus & Logo L dan terdaftar di kantor Direktorat Merek, Departemen Kehakiman Republik Indonesia register nomor: 275.609, tanggal 25 Mei 1992 dan diperbaharui di bawah Nomor: 496.408 tanggal 25 Mei 2002. Untuk melindungi barang kelas 12 yaitu; mobil-mobil, suku cadang, dan perlengkapannya. Karena memiliki hak tunggal/ hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasil dari pihak lain.

Penggugat melaporkan tergugat yang mendaftarkan merek dagang yang dalam ucapan kata yang sama dengan merek dagang penggugat ialah “LEXUS” yang terdaftar dengan nomor: IDM000232235 tanggal 11 Januari 2010 untuk melindungi barang kelas 9. Menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek IDM000232235 dalam Daftar Umum atas nama tergugat I, dengan segala akibat hukumnya, Memerintahkan tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran IDM000232235.

Majelis Hakim menilai bahwa dalam putusan perkara tersebut tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil gugatan penggugat dengan dalil pada pokoknya bahwa merek Lexus + Logo milik tergugat I untuk melindungi jenis dan kelas barang yang berbeda yaitu merek Lexus atas nama penggugat dalam kelas 12 sedangkan merek lexus tergugat I dalam kelas 9 dan merek Lexus milik

²³⁾ Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Kepmenkeh RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991, Konvensi Paris dan lain-lain.

penggugat bukan merupakan merek terkenal sehingga tidak ada alasan membatalkan pendaftaran merek atas tergugat I.

Dalam persidangan penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pendaftaran merek “LEXUS” di beberapa negara sebagai bukti merek dagang “LEXUS” diseluruh dunia karena bukti tersebut adalah *photo copy* tanpa asli. Berdasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak diketahui siapa yang membuatnya sehingga kebenarannya masih diragukan karena tanpa didukung oleh bukti pendaftaran merek di negara yang disebutkan dalam daftar tersebut, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa merek tersebut terdaftar di berbagai negara. Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya dan membayar biaya perkara.

Penggugat adalah pemilik pemegang hak khusus di Indonesia dan dunia dari merek dagang “LEXUS & Logo L”; Merek dagang tersebut juga terdaftar pula di Indonesia pada Direktorat Merek, Departemen Kehakiman Republik Indonesia antara lain di bawah pendaftaran nomor: 275.609 tanggal 25 Mei 1992 dan diperbaharui di bawah pendaftaran nomor: 469.408 tanggal 25 Mei 2002 untuk melindungi mobil-mobil, suku cadang dan perlengkapannya.

Pemakaian merek dagang “LEXUS” oleh tergugat I, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan merek dagang penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil oleh tergugat berasal dari penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan penggugat. Dalam mendaftarkan merek tergugat terkesan berniat untuk membonceng pada ketenaran merek dagang penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Keterkenalan merek dagang penggugat, harus dikhawatirkan bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan atau menghubungkan tergugat I dengan penggugat, hal mana tidak akan menguntungkan penggugat.

Judex facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 163 RBg²⁴⁾ jo pasal 1865 KUHPerdata, penggugat asli

²⁴⁾ HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), yaitu sumber Hukum Acara Perdata yang digunakan pada Pulau Jawa dan Madura. RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), yaitu Hukum Acara Perdata yang digunakan di daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura. BRv atau

telah membuktikan secara faktual tentang keterkenalan merek dagang penggugat asli yaitu LEXUS & Logo L yang telah terdapat di pelbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, berikut terjemahan resmi oleh pemerintah tersumpah. Pemakaian merek tersebut telah melewati batas lintas antar negara hingga sampai Indonesia dan perusahaan milik penggugat adalah perusahaan Multinasional.

Mengacu pada penjelasan pasal 4 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, maka sudah seharusnya merek LEXUS milik tergugat I, tidak dapat didaftarkan. Bahwa permohonan yang beritikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niatan apapun untuk membongceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (yurisprudensi MARI dalam putusan nomor: 279PK/Pdt/1992 tanggal 06 Januari 1998).

Menurut Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Ayat 1 dan 2 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 27 Ayat (1) Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, dan memahami, nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Kemudian dari ketentuan pada Pasal 16 Ayat (3) TRIPs tahun 1994 mengenai perlindungan barang tidak sejenis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa merek "LEXUS" PT Toyota Kabushiki Kaisha adalah merek terkenal. Sehingga harus dilindungi terhadap peniruannya baik untuk barang yang sejenis maupun tidak sejenis.

Ditarik dalam kesimpulan dari pendapat-pendapat sarjana yang ada maupun dari segi yuridis yang ada bahwa merek itu dapat diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang satu dengan barang yang lainnya, dan pada istilah merek terkenal ini ditinjau dari reputasi (*reputation*) dan kemasyuran (*renown*) suatu merek, yang dimana merek terkenal ini mempunyai reputasi tinggi yang menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*

Rv (*Reglement Op De Burgelijk Rechtsvordering*), yaitu Hukum Acara Perdata yang digunakan oleh golongan Eropa. Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. V (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal 13-19.

attachement) dan ikatan mitos (*mysthical context*) kepada seluruh lapisan konsumennya.

Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha lokal yang dianggap terkenal untuk kalangan terkenal tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Kriteria suatu merek terkenal dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, dalam pelaksanaan Undang-Undang merek tersebut atau prakteknya untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, yaitu dengan adanya iklan yang berulang-ulang dan digunakan secara efektif kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 (tiga) negara yang mengetahui merek tersebut. Oleh sebab itu baik perusahaan rela mengeluarkan banyak biaya apabila merek yang dituding mendompleng tersebut dapat mengancam reputasi si pemilik merek.

Kejelasan dalam mempromosikannya di berbagai belahan duniapun sudah terbukti dengan mudahnya mengakses situs-situs mobil merek Lexus di berbagai negara.²⁵⁾ Dengan demikian untuk menjaga reputasi merek Lexus merek yang telah diproduksi oleh pihak Toyota, dan dipakai oleh merek lain tanpa sepengetahuan pihak Toyota dimanapun merek tersebut beredar akan ditindak lanjuti pihak Toyota bukan hanya merek Lexus saja, merek-merek lain yang di produksi pihak PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha juga akan di tindak lanjuti.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan peraturan-peraturan hukum tentang merek maka persamaan pada pokoknya dapat diterapkan pada barang yang tidak sejenis diperbolehkan

²⁵⁾ banyak situs-situs diberbagai negara yang memasarkan mobil merek Lexus dari Toyota Kabusikhi kaisha adapun situsnya yaitu; www.lexus.co.id yang terdapat di Indonesia, www.lexus.com.au yang terdapat di negara Australia, www.lexus.ca terdapat di Kanada, www.lexus.co.az terdapat di Afrika, dan banyak lagi.

asalkan tidak melanggar Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pada Pasal 4 yaitu “merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”, disamping itu, diperlihatkan pula reputasi merek terkenal tersebut yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai Dunia yang dilakukan oleh pemiliknya disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

2. Terbukti bahwa merek penggugat dan merek tergugat I yang dilindungi adalah barang atau jasa yang tidak sejenis, namun Majelis Hakim menimbang dan menyatakan bahwa bukti P-3 yang diajukan oleh penggugat adalah *photo copy* tanpa asli maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterkenal merek penggugat tidak dapat di buktikan. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara, yang mana penggugat telah membuktikan secara fakta tentang keterkenalan merek dagang penggugat yaitu LEXUS + Logo L yang telah terdaftar dipelbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, berikut terjemahan resmi oleh penerjemah tersumpah. Pemakaian hak atas merek dagang LEXUS + Logo L milik penggugat telah melewati lintas batas antar negara hingga sampai di Indonesia dan perusahaan penggugat adalah perusahaan Multinasional.
3. Perusahaan rela mengeluarkan banyak biaya apabila merek yang dituding mendompleng tersebut dapat mengancam reputasi si pemilik merek. Kejelasan dalam mempromosikannya di berbagai belahan duniapun sudah terbukti dan sangat mudahnya mengakses situs-situs mobil merek Lexus di berbagai negara, oleh sebab itu merek “LEXUS” dari PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha adalah merek terkenal dan juga terdaftar di berbagai negara.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat segera mengisi kekosongan hukum yang terjadi pada Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dalam pasal 6 ayat (2) agar peraturan pemerintah dapat segera diterapkan, dan juga Majelis Hakim

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang menilai bahwa bukti keterkenalan merek “LEXUS” tidak dapat ditunjukkan, Majelis Hakim menganggap keterkenalan merek Lexus hanya untuk barang sejenis saja. Oleh sebab itu diharapkan agar pasal 6 ayat (2) segera ditetapkan sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan menghindar adanya kasus yang serupa.

2. Sebelum berlakunya penetapan pemerintah tersebut agar kiranya hakim-hakim yang mengadili sengketa merek dibekali dengan pengetahuan yang luas tentang merek. Perlu juga diberikan pelatihan bersama dalam menangani kasus sengketa terhadap merek dan pelajaran terhadap kasus-kasus sebelumnya dan juga peraturan internasional serta perjanjian-perjanjian merek yang diikuti negara Indonesia sehingga terdapat keseragaman, standar dan persepsi yang sama dalam memutuskan suatu perkara terhadap merek.
3. Untuk meminimalisirkan terhadap terjadinya sengketa maka dimohon agar kiranya Direktorat Merek juga harus berhati-hati dalam hal menerima pendaftaran suatu merek dalam Daftar Umum Merek dan juga perlu pengetahuan yang luas terhadap pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama dalam Ditjen HKI agar dapat mengetahui merek apa saja yang bisa dan tidak didaftarkan dalam pendaftaran merek. Dan fasilitas dalam sistem merek juga harus lebih diperbaharui agar pemohon pendaftaran dapat lebih mudah mengakses dengan cepat dan mendapat informasi yang tepat sebelum menerima sebuah pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar baik sejenis atau tidak sejenis, merek terkenal dan merek terdaftar, Agar terhindar dari sengketa merek.

V. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Casavera., *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009.
- Firmansyah, Muhamad., *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta; Visi media 2008.

- Firmansyah, Hery., *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Paduan Memahami Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2011.
- Ibrahim, Jhony., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayu Media Publishing, 2005.
- Miru, Ahmadi., *Hukum Merek cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta; Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Saidin, O.K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 2008.
- Sembiring, Sentosa, *Produsen dan Tata Cara Memperoleh Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung; Yrama Widya, 2002.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syafaat, Firdaus., *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Dagang Terdaftar dengan Penetapan Sementara dalam TRIPs-WTO sebagai Upaya mewujudkan Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Medan; Proposal Penelitian Disertasi, Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek,
- Undang – Undang
- Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
- Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri No.
71/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 194.K/Pdt.Sus/2011.