

Analisis mengenai Kasus Sengketa Merek Antara Toyota Lexus dan Prolexus

Akmal Risqi Yudhianto Pratama¹ Gunardie Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: akmalrisqi15@gmail.com¹ gunardi.lie@untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui kronologi terkait kasus sengketa yang terjadi terhadap sebuah merek terkenal pada putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST yang dimana perusahaan atas nama Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha sebagai penggugat dan WELLY KARLAN sebagai yang digugat Welly Karlan merupakan pemilik perusahaan sepatu yang bertempat di sidoarjo dengan nama Prolexus Metode penelitian ini berfokus pada norma dan kaidah-kaidah yang ada pada putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. pada kasus sengketa ini PT.Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha merasa keberatan terhadap prolexus terkait penggunaan nama lexus yang dimana nama lexus identik dengan produk dari Toyota nama lexus sendiri dipakai oleh Perusahaan sepatu asal sidoarjo yang bernama ProLexus,Pihak dari Toyota mengambil cara penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Toyota menggugat Welly Karlan selaku pemilik dari perusahaan Prolexus ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun gugatan dari Toyota ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan kurangnya bukti bahwa Toyota pemegang hak atas nama Lexus.Toyota kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan tinjauan dari hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan apa yang tertera Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kata Kunci: Sengketa, Merk

Abstract

This research aims to analyze and understand the chronology related to a dispute case against a well-known brand in the Supreme Court Decision Number 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 and the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. where the company named Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha acted as the plaintiff and WELLY KARLAN as the defendant. Welly Karlan is the owner of a shoe company located in Sidoarjo under the name of Prolexus. The research method focuses on the norms and rules contained in the Supreme Court Decision Number 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 and the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. In this dispute case, PT. Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha objected to Prolexus regarding the use of the name "Lexus," which is identical to Toyota's product. The name "Lexus" itself is used by a shoe company from Sidoarjo named ProLexus. Toyota took the dispute resolution through litigation, suing Welly Karlan as the owner of Prolexus to the Central Jakarta Commercial Court. However, Toyota's lawsuit was rejected by the Central Jakarta Commercial Court due to a lack of evidence that Toyota is the holder of the Lexus name rights. Toyota then filed for cassation to the Supreme Court based on the review of the decision of the Central Jakarta Commercial Court, and the Supreme Court's decision is in accordance with what is stated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regarding Trademarks.

Keywords: Dispute, Trademark



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual di jelaskan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara Hukum atas Kekayaan Intelektual Haki atau HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan dari pada suatu Hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya yang diciptakannya. Pada intinya HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis dan eksklusif terkait suatu kreativitas Intelektual. Macam macam HAKI yaitu ada Hak Cipta (Copy Rights), Hak Kekayaan Industri diantaranya ada Merek dan Paten. Merek yang melambangkan suatu kreativitas individu yang sudah didaftarkan, Desain Industri, Desain tata letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis. Pada era Perdagangan nama merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan sebagai tanda. Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan terhadap usaha. Undang – Undang mengenai merek menjadi sebuah bentuk pengaturan terhadap sebuah tanda yang telah didaftarkan kepada DJKI dengan didaftarkan nya sebuah merek maka suatu tanda terhadap hal tertentu memiliki perlindungan hukum sesuai dengan penjelasan pada Undang – Undang Nomor.15 Tahun 2001. Merek terkenal lebih rentan terkena peniruan atau penjiplakan dikarenakan namanya sudah dikenal oleh banyak orang berikut beberapa contoh merek terkenal meliputi Gucci, Prada, Louis Vuitton, Hermes dampak dari penjiplakan sebuah merek terkenal dapat merusak citra dari merek terkenal tersebut yang diakibatkan oleh per sengketaan dalam perebutan hak atas merek tersebut.

Tujuan Penelitian ini merupakan untuk mengetahui Kronologis yang terjadi dari sengketa merek terkenal pada putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014; dan ada juga maksud lain dari penelitian ini antara lain Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap sengketa merek tersebut. pada umumnya penelitian juga berguna untuk para akademisi atau mahasiswa sebagai referensi terutama hal ini mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Rumusan Masalah: Berapa jangka waktu perlindungan terhadap merek?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif dengan berdasarkan apa yang tertera dalam Peraturan Undang-Undang sumber data yang diperoleh berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian terhadap kasus sengketa antara pihak PT. Jidhosa Kabushiki Kaisa melawan Welly Karlan selaku pemilik dari perusahaan sepatu bernama Prolexus menggunakan yuridis normatif yang berpacu pada Undang-Undang, putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung serta peraturan peraturan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merek

Menurut Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, Merek pada dasarnya merupakan tanda dengan ciri khas berupa Gambar, Nama, Kata, Huruf, Angka, Corak warna ,atau kombinasi, Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek sebagai tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan barang sejenis serta jaminan mutu jika ada perbandingan dengan barang atau jasa orang lain.

Pengertian Sengketa

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran hak dan orang yang merasa haknya dilanggar meminta agar haknya dapat dikembalikan atau dipenuhi, akan tetapi tidak diberikan

kesempatan maka yang terjadi selanjutnya ialah sengketa atau persengketaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian sengketa adalah: Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. Pertikaian; perselisihan. Perkara (dalam pengadilan). Pada umumnya pihak – pihak yang merasa dirugikan atas sebuah permasalahan atau kasus sengketa akan meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari masalah.sebuah akibat hukum yang ditimbulkan dari sengketa adalah pihak yang merugikan pihak lain akan dikenai sanksi dari pihak yang merasa dirugikan.

Penyelesaian sengketa dibagi dalam 2 macam yaitu Litigasi, Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau bisa dibidang melalui proses formal.Orang yang membantu untuk proses litigasi adalah Pengacara sekaligus litigator di pengadilan mereka akan membantu dari mulai persiapan hingga persidangan selesai.Secara umum Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bersifat terbuka yang berarti semua orang bisa hadir ketika persidangan sedang berlangsung.Fungsi dilaksanakannya penyelesaian sengketa secara litigasi diantaranya untuk menghindari masalah yang timbul dikemudian hari. Sengketa dapat diselesaikan dengan cara Non Litigasi yang dimana ada beberapa cara untuk penyelesaiannya antara lain:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif penyelesaian sengketa atau APS merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).
2. Mediasi. Mediasi atau penyelesaian konflik secara kekeluargaan atau mufakat dengan dibantu oleh mediator yang merupakan pihak netral ada 2 jenis mediasi diantaranya mediasi diluar pengadilan dan didalam pengadilan,Mediasi diluar pengadilan di tangani oleh mediator swasta,perorangan dan lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang bernama Pusat Mediasi Nasional (PMN)
3. Arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian masalah sengketa perdata di luar dari pengadilan.Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase.Dan untuk sengketa yang bisa diselesaikan dengan cara arbitrase merupakan sengketa atau permasalahan yang dikuasai oleh kedua belah pihak,Dalam penyelesaiannya kedua belah pihak perlu satu pihak netral yang membantu untuk menyelesaikan sebuah sengketa yaitu Arbiter
4. Arbitrase Ad hoc. Arbitrase Ad Hoc atau biasa yang disebut Voluntary Arbitration merupakan arbitrase yang dibentuk setelah terjadinya sengketa dengan penyelesaian waktu tertentu apabila sengketa tersebut sudah terselesaikan maka kesepakatannya dianggap sudah selesai Arbitrase Ad Hoc biasa digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat,Sengketa perburuhan dang anti rugi.
5. Konsiliasi. Konsiliasi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *conciliation* yang berarti permufakatan Konsiliasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan orang ketiga yaitu konsiliator dimana pihak ketiga dihadirkan sebagai pihak netral untuk menengahi jalannya penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa

Sengketa merupakan hal yang sering terjadi dimasyarakat terlebih mengenai bisnis yang rentan mengalami sengketa berikut merupakan penyebab sengketa dalam bisnis:

1. Wanprestasi. Wanprestasi atau biasa yang dikenal ingkar janji merupakan perbuatan suatu pengingkaran terhadap suatu perikatan atau perjanjian terhadap salah satu pihak,perikatan didasarkan pada pasal 1338 hingga pasal 1431 KUH PERDATA dan syarat sah nya suatu perjanjian di tuangkan pada pasal 1320 KUH Perdata,tidak jarang pengadilan

menerima gugatan terkait wanprestasi, wanprestasi biasanya dilakukan oleh debitur yang tidak menjalankan tanggung jawab atau tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dengan apa yang telah diperjanjikan.

2. Perbuatan Melawan Hukum. Dalam konteks hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau dalam istilah bahasa Belanda disebut *onrechtmatige daad*, Pada pasal 1365 KUH Perdata dijelaskan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" dari pasal 1365 menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur diantaranya PMH, Kerugian, Kesalahan dan Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian. selain pasal 1365 KUH perdata yang menjelaskan mengenai PMH ada juga pasal yang berkaitan mengenai PMH yaitu 1367 pada pasal tersebut dijelaskan bahwa "*KUH Perdata menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya*" pada pasal 1367 secara tidak langsung menjelaskan bahwa seseorang wajib melakukan tanggung jawab dan mengganti kerugian atas perbuatannya sendiri atau pun orang-orang yang menjadi tanggungan dari seseorang tersebut dan yang terakhir merupakan pasal 1366 KUH perdata *Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya*. Pada pasal 1366 menjelaskan terkait seseorang wajib bertanggung jawab dari pada kelalaian yang telah ia perbuat.
3. Kerugian salah satu pihak. Kerugian biasanya hal biasa dalam dunia bisnis namun apabila rugi disebabkan oleh salah satu pihak akan berpotensi menimbulkan sengketa antara salah satu pihak dengan yang lainnya kerugian dalam konteks bisnis biasanya kerugian disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak menjalankan suatu kewajiban yang telah disepakati atau salah satu pihak melakukan tindakan melawan hukum.

Tinjauan Kasus Sengketa Antara Lexus dan ProLexus

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang membahas mengenai sengketa merek antara Lexus dan Prolexus sebagai berikut:

Para Pihak:

Penggugat

Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha. Toyota Motor Corporation (juga berdagang atas nama Toyota Motor Corporation) suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan Undang-Undang Negara Jepang berkedudukan di 1, Toyota-cho, Toyota-chi, Aichi-ken, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MELISSA ANGELA SAMOSIR, SH., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum dari BIRO OKTROI ROOSSENO. berkantor di Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2013, sebagai pemohon kasasi penggugat.

Tergugat

WELLY KARLAN, beralamat di permata juanda Blok D. Nomor 24 Rt.04/Rw.01 Sedati Agung, Kec Sedati, Sidoarjo 61253, dalam hal ini memberi kuasa kepada UUS Mulyaharja, SH., MH. Dan kawan-kawan para advokat, berkantor di Jl, Ngagel Jaya Nomor 19 Surabaya 60283 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari sebagai termohon Kasasi dahulu Tergugat.

Toyota merupakan salah satu dari beberapa produsen mobil terbesar dunia asal Jepang perusahaan yang bertempat di Tokyo Jepang, Toyota didirikan pada September tahun 1933 sebagai pabrik yang memproduksi tenun namun beberapa tahun kemudian pada tahun 27 Agustus 1937 Toyota meninggalkan industri tekstil kemudian mulai memproduksi mobil-mobil dari mobil yang terbilang biasa-biasa saja hingga premium, mobil premium dari Toyota yang bermerk Lexus. Awal mula terjadinya sengketa antara Toyota dengan ProLexus Toyota merasa keberatan oleh ProLexus dikarenakan perusahaan yang memproduksi sepatu yang berasal dari Sidoarjo menggunakan nama Lexus dalam nama brand tersebut yang dimana Lexus identik dengan mobil yang diproduksi oleh Toyota dan Toyota menganggap bahwa mereka lah yang mempopulerkan nama Lexus karena alasan tersebut Toyota menggugat ProLexus yang dianggap membonceng popularitas atas produk Lexus menurut Toyota ProLexus memiliki ejaan dan huruf yang sama dan ProLexus hanya menambah kata "Pro" dalam mereknya menurut Toyota perbuatan yang dilakukan oleh ProLexus bisa menyesatkan konsumen dan konsumen akan menganggap bahwa ProLexus merupakan bagian dari Lexus akan tetapi saat peninjauan mengenai siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merek ProLexus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 31 Mei tahun 2010 dan berada di kelas 25 dengan nomor IDM000249048 sedangkan untuk merek Toyota Racing terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 7 Desember 2012 dengan nomor IDM00378288. Sedangkan untuk merek Lexus dan Lukisan sudah terdaftar pada 23 Mei tahun 2012, Toyota juga mendaftarkan merek Lexus Racing pada 12 Juni tahun 2012 dan tidak hanya merek Lexus lukisan dan otomotif yang terdaftar penggugat juga sudah mendaftarkan jenis dan kelas barang pada rincian berikut:

Tabel 1. Rincian Kelas dan Barang

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1	LEXUS SC430	IDM000342709	14/11/2002	12
2	LEXUS GS300	IDM000342714	14/11/2002	12
3	LEXUS GS300	DM000342714	14/11/2002	12
4	LEXUS RX350	DM000162201	23/05/2008	12
5	LEXUS RX450H	IDM000205460	29/05/2009	12
6	LEXUS+LUKISAN	IDM000270760	21/09/2010	18
7	LEXUS+LUKISAN	IDM000367360	6/09/2012	09
8	LEXUS+LUKISAN	IDM000182007	20/10/2008	36
9	LEXUS+LUKISAN	IDM000204489	18/05/2009	37
10	LEXUS+LUKISAN	IDM000204490	18/05/2009	39

Tahap Pengadilan:

Pada Putusan PN JAKARTA PUSAT 89/PDT.SUS.MERЕК/2013/PN.NIAGA.JKT.PST ProLexus dianggap tidak melanggar itikad baik terkait kepemilikan hak merek dikarenakan ProLexus terbukti mendaftarkan hak atas nama Lexus dari pada Toyota dan sebab itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak terkait gugatan yang diajukan oleh PT Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha, Langkah selanjutnya yang diambil oleh Toyota mengajukan berupa permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Tahap Kasasi:

Pada Putusan **Mahkamah Agung Nomor 450K/ Pdt.Sus-HKI/2014** yang membahas mengenai sengketa antara Pihak PT.Jidhosa Kabushiki Kaisha melawan Prolexus pada tahap kasasi ini Mahkamah Agung menolak terkait permohonan kasasi yang diajukan oleh Toyota dikarenakan Mahkamah Agung menganggap pendaftaran nama merek tergugat hanya

memiliki kesamaan dengan nama merek penggugat bukan mengenai adanya pertentangan antara merek milik tergugat dengan moralitas agama, kesusilaan maupun ketertiban umum dan selain itu Mahkamah Agung juga menganggap bahwa Gugatan telat waktu dikarenakan pihak Toyota menggugat pada tanggal 03 Desember 2013 sedangkan ProLexus sudah didaftar sejak 29 Desember tahun 2000 dan PT Jidhosa Kabushiki Kaisha.

KESIMPULAN

Penggunaan nama terhadap sebuah perusahaan atau sebuah brand bertujuan untuk memberi sebuah ciri akan perusahaan tersebut pada era sekarang dunia industri dan perdagangan merupakan hal yang paling diminati oleh banyak orang dalam membuat suatu nama sebuah perusahaan/brand wajib mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan nama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk jangka waktu perlindungan merek selama 10 tahun sejak didaftarkan di DJKI sesuai dengan Pasal 35 Ayat 1.

Saran: Dengan banyaknya kasus merek atas dasar itikad baik pemerintah perlu lebih teliti terhadap pendaftaran merek terlebih merek terkenal yang berasal dari luar negeri dan merek tersebut belum mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pemerintah harus membuat program penyuluhan ke masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual terlebih mengenai merek dengan tujuan meningkatkan kesadaran terhadap merek dan menjelaskan bagaimana sanksi jika masyarakat menggunakan sebuah merek yang telah didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-merek/>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-divisi-pelayanan-hukum-dan-ham/permohonan-pendaftaran-hak-cipta>
- https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F421473%2Fmod_resource%2Fcontent%2F21%2F14_7224_MK404_062019_pdf.pdf
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>
- <https://www.pn-kabajahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>
- <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>
- <https://iblam.ac.id/2023/09/10/apa-fungsi-litigasi-ini-penjelasan-dan-alternatifnya/>