

VIII. KESIMPULAN

- 1) Suatu sengketa merek berkaitan dengan penggunaan merek, yakni antara merek “Lexus” dengan merek “Prolexus” telah diputus ditingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Ditingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diputus pada Nomor 89/PDT.SUS.MERREK /2013/PN.NIAGA. JKT.PST. Bahwa dalam putusannya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi dan membuat gugatannya menjadi cacat formil. Dinyatakan dalam diktumnya bahwa Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat terkait daluwarsa dan kekurangan pihak, hal ini membuat gugatan dinyatakan bahwa tidak dapat diterima. Daluwarsa yang dimaksud adalah terkait pembatasan waktu dalam pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh pemilik merek “Lexus” pada tanggal 4 April 2014 diterima dan diputus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Putusan pada permohonan kasasi dinyatakan ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa Mahkamah Agung setuju dengan putusan Pengadilan Niaga terkait pembatasan waktu berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) UU Merek Tahun 2001. Oleh karena hal tersebut, gugatan menjadi melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang karena gugatan baru diajukan pada 03 Desember 2013, sedangkan merek “Prolexus” telah terdaftar pada yurisdiksi Indonesia sejak 29 September 2000.

Pada dasarnya, baik putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini dapat dikatakan sudah tepat. Namun demikian, dikarenakan Indonesia sedang dalam upaya menumbuhkan perekonomian Indonesia dengan menarik investor masuk ke Indonesia termasuk investor asing, dan sejalan dengan pokok-pokok pikiran dan latar belakang dari pembentukan UU Merek Tahun 2001. Peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha sehat seperti merek yang dibangun dengan cara yang jujur dan iktikad baik. Maka dari itu, seharusnya

perkara ini tidak dengan mudahnya diputuskan atas dasar kesalahan prosedural seperti persoalan waktu, mengingat merek “Lexus” merupakan merek terkenal dan sebagai salah satu investor di Indonesia yang akan berdampak kepada investasi dan perekonomian di Indonesia.

- 2) Penjualan produk dengan merek dagang “Lexus” yang sudah melampaui penjualan domestiknya dan sudah diinvestasikan lebih dari dua negara dalam rentang waktu 1987 sampai dengan tahun 1997 menjadikan merek “Lexus” dapat digolongkan ke dalam merek terkenal. Merek “Lexus” yang telah digunakan di Indonesia membuat merek tersebut sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia sebagai merek terkenal. Tingginya reputasi yang dimiliki merek “Lexus” memunculkan kemungkinan adanya merek tiruan yang membonceng ketenaran merek “Lexus”. Hal tersebut dilakukan oleh merek dagang “Prolexus” yang terdaftar pada yurisdiksi Indonesia.

Peniruan merek “Lexus” yang dilakukan oleh merek “Prolexus” dapat dikatakan sebagai tindakan membonceng ketenaran (*Passing Off*), di mana dapat menyesatkan konsumen hingga mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 4 *jo.* Penjelasan Pasal 4 UU Merek Tahun 2001, tindakan menyesatkan konsumen merupakan perbuatan yang memiliki iktikad tidak baik. Apabila penjelasan tersebut dikaitkan dengan Pasal 69 Ayat (2) *jo.* Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) UU Merek Tahun 2001, adanya iktikad tidak baik yang dimiliki pengusaha bertentangan dengan ketertiban umum, kemudian membuat pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek menjadi tidak memiliki pembatasan waktu.

Jika perkara dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MERREK/2013/PN.NIAGA. JKT.PST. dan putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dihadapkan dengan merek terkenal,

menunjukkan bahwa pemilik merek terkenal yang dalam hal ini pemilik merek “Lexus”, belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kesulitan yang disebabkan oleh kendala prosedural dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek “Prolexus” yang memiliki persamaan dengan merek “Lexus” dan dapat dikatakan sebagai tindakan Passing Off, dapat membuat investor berkaitan dengan merek terkenal enggan berinvestasi di Indonesia. Hal ini dapat merugikan Indonesia karena Indonesia sedang dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia dengan salah satu caranya adalah menarik investor.

IX. SARAN

- 1) Mengacu pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MERREK/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 menyangkut merek terkenal. Hakim memiliki kewenangan untuk dapat melihat hingga kepada substansi dan memutuskan dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya berdasarkan istilah hukum *Ex Aequo Et Bono*. Kewenangan hakim sudah selayaknya dilakukan guna mendukung Indonesia dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia yang salah satu caranya adalah menarik investor asing (dalam hal ini merek “Lexus”). Karena apabila merek terkenal seperti merek “Lexus” sulit dalam mengajukan gugatan disebabkan oleh masalah prosedural, hal ini dapat membuat investor asing enggan berinvestasi di Indonesia.
- 2) Substansi dari gugatan yang seharusnya adalah didasarkan pada iktikad tidak baik yang dimiliki oleh pemilik merek “Prolexus” pada pendaftaran mereknya. Ditolaknya permohonan kasasi dengan alasan persoalan waktu membuat hal ini belum sampai kepada substansinya. Maka dari itu, Pemohon dapat mengajukan ulang gugatannya sebagai upaya hukum didasarkan pada iktikad tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Perindustrian, *Hak dan Kewajiban Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang No. 7/1994 Tentang Ratifikasi TRIP's*, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (Jakarta, 2007).

Departemen Perindustrian, *Pelindungan Merek Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (Jakarta, 2007).

Elvani Harifaningsih, *Kasus Merek Dominasi Perkara HaKI*, (Jakarta: Bisnis Indonesia, 2009).

Henry Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek* (Jakarta: Maharsa Artha Mulia, 2016).

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003).

Yahya Harahap, *Tinjauan merek secara umum dan hukum merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 1992* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

-----, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Jurnal

Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 10 No. 1, 2010), hlm. 43-50.

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, Jurnal Yuridika (Vol. 29 No. 1, 2014), hlm. 100-112.

Ida Ayu Made Rizky Dewinta dan Ni Luh Gede Astariyani, *Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, (Vol. 6 No. 11, 2019), hlm. 1-16.

Indra Maasawet, *Pelindungan Merek Berbasis Daya Pembeda di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 1 No. 1, 2017), hlm. 55-77.

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014*, Jurnal Yudisial (Vol. 7 No. 3, 2014), hlm. 255 - 272.

Ridwan Khairandy, *Pelindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Hukum (Vol. 6 No. 12, 1999), hlm. 68-79.

Siti Marwiyah, *Pelindungan Hukum atas Merek Terkenal*, Jurnal Syariah dan Hukum (Vol. 2 No. 1, 2010), hlm. 39-50.

Siti Nurul Intan Sari, *Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Jurnal Yuridis (Vol. 2 No. 2, 2015), hlm. 164-177.

Thesis/Disertasi

Dian Umawati, *Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Dasar Pelanggaran Ketertiban Umum*, Tesis Universitas Islam Indonesia (2010).

Septian Nur Fahmi, *Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang*, Tesis Universitas Jember (2018).

Sumber Acuan Online

Emily Young, *What is 'Passing Off' in Trade Mark Law?*, <https://trademark-registration.com.au/information/passing-off-trade-mark-law/>, diakses pada 26 November 2022.

Ex aequo et bono, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, <https://mh.uma.ac.id/ex-aequo-et-bono/>, diakses pada 20 Desember 2022.

HAG, *Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru-lt584001e4650d4>, diakses pada 8 Desember 2022.

Lexus Newsroom, *The History of Lexus*, <https://mag.lexus.co.uk/where-are-lexus-cars-made/>, diakses pada 12 November 2022.

Risa Amrikasari, Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12>, diakses pada 19 November 2022.

Sumber Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 815K/PDT.SUS/2012, diputus pada 21 Januari 2013.