

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL ANTARA TOYOTA
LEXUS MELAWAN PROLEXUS**

(Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014)

JURNAL ILMIAH



OLEH :

DENDA AYU FEBRIANI RIAZ PUTRI

D1A019132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL ANTARA TOYOTA
LEXUS MELAWAN PROLEXUS
(Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**



OLEH :

DENDA AYU FEBRIANI RIAZ PUTRI

D1A019132

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ab. Atsar", is written over a horizontal line. A long, thin line extends from the end of the signature towards the top right of the page.

Dr. Abdul Atsar, SH., MH.
NIP. 1981021620201201001

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL ANTARA TOYOTA
LEXUS MELAWAN PROLEXUS
(Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

Denda Ayu Febriani Riaz Putri

D1A019132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kronologis dan kasus posisi dari persengketaan antara Toyota dan Polexus, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa merek terkenal dalam putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang memfokuskan pengkajian norma atau kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk dapat mengetahui secara rinci serta menyeluruh tentang penyelesaian kasus pada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Persengketaan ini terjadi karena Toyota merasa keberatan atas pendaftaran merek Prolexus, sehingga Toyota menggugat pihak Prolexus namun ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Toyota kemudian mengajukan permohonan kasasi. Penyelesaian dari persengketaan ini menggunakan jalur Litigasi yaitu melalui pengadilan dan hasil dari putusan baik pada Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung sudah sesuai dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Merek Terkenal; Sengketa; Penyelesaian Sengketa.

RESOLUTION OF THE FAMOUS BRAND DISPUTE BETWEEN TOYOTA LEXUS AND PROLEXUS

(Case Study of Decision Number 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Denda Ayu Febriani Riaz Putri

DIA019132

FACULTY OF LAW

MATARAM UNIVERSITY

ABSTRACT

This research aims to determine the chronology and case position of the dispute between Toyota and Polexus and the resolution of well-known brand disputes in decision Number 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014, according to Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The method used in this research is normative juridical, which focuses on studying norms or legal rules contained in the decision of the Supreme Court Number 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. This research uses a statutory, conceptual, and case approach to find out in detail and thoroughly about resolving issues in the Supreme Court Number 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 decision. This dispute occurred because Toyota objected to the registration of the Prolexus brand, so Toyota sued Prolexus but was rejected by the Central Jakarta Commercial Court. Toyota then filed a cassation request. The resolution of this dispute uses the Litigation route, namely through the courts. The results of the decisions at either the Commercial Court or the Supreme Court are appropriate and based on Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications.

Keywords: Dispute, Famous Brand, Dispute resolution.

I. PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia pasaran karena menjadi salah satu sumber reputasi dalam perusahaan tersebut dimata konsumen. Perusahaan yang telah mendapatkan izin atas merek tertentu maka memiliki hak atas merek tersebut dan dapat memberikan mereknya kepada perusahaan lain dengan ketentuan yang telah dibuat atas kedua belah pihak. Perusahaan yang telah mendapatkan izin atas merek dapat menuntut perusahaan lain yang menjiplak atau menggunakan mereknya tanpa izin atau ketentuan yang telah dibuat berdasarkan hukum yang berlaku.¹ Merek yang tidak didaftarkan, maka tidak akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, untuk itu merek sangatlah penting untuk didaftarkan agar mendapatkan hak atas merek.

Merek yang terkenal, lebih rentan mengalami penjiplakan atau peniruan, sebagai contoh merek sepatu terkenal *Nike*, atau merek fashion *Gucci*, *Balenciaga*, *Prada*, dan *Louis Vuitton*. Penjiplakan atau peniruan yang dilakukan oleh suatu produsen dapat menimbulkan kerugian pada merek yang terkenal, baik dalam kategori barang yang sejenis ataupun kategori barang yang tidak sejenis. Kerugian ini dapat merusak citra dari merek terkenal tersebut, sehingga menimbulkan sengketa dalam memperebutkan hak atas merek tersebut.

¹ Ajeng Ayu dan Abdul Atsar. “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Kilat (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN-NIAGA.SBY)*” Volume 3, Issue 1 Jurnal Commerce Law, (2023). Hlm. 2.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan sengketa merek terkenal adalah persengketaan merek “Lexus”, antara PT. Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha menggugat merek Prolexus, sesuai dengan yang tertera pada Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan”. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana kronologi kasus persengketaan Pt. Toyota dan Prolexus dalam putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014; dan (2) Bagaimana penyelesaian sengketa merek terkenal dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui tentang kronologis dari sengketa merek terkenal dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014; dan (2) Untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa merek terkenal dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: (1) Secara teoritis untuk menambah pengetahuan bagi akademisi, khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual Merek; dan (2) Secara praktis diharapkan dapat menjadi buku panduan atau referensi. Sebagai masukan bagi siapapun yang menekuni bidang HKI khususnya tentang merek, atau sebagai bahan tambahan mahasiswa yang ingin belajar Hak Kekayaan Intelektual tentang sengketa merek. Dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai perbandingan bagi penulis lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang diperoleh berasal dari data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan studi dokumen yang dipadukan dengan informasi lapangan dengan penyimpulan menggunakan metode deduktif.

II. PEMBAHASAN

Kronologi Persengketaan Pt. Toyota dan Prolexus Dalam Putusan Nomor 450 K/ Pdt.Sus-HKI/2014

1. Kasus Posisi

Dalam putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang telah inkrah mengenai sengketa merk terkenal antara Pt. Jidhosa Kabushiki Kaisha melawan Prolexus yaitu sebagai berikut:

a. Para Pihak

1) Pihak Penggugat

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (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, 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 dahulu Penggugat.

2) Pihak 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 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat.

2. Kronologis Kasus

Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia, perusahaan yang bermarkas di Tokyo (Jepang) ini didirikan pada 28 Agustus 1937, 86 tahun lalu. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda sang pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Sedangkan Prolexus merupakan sebuah perusahaan lokal asal sidoarjo milik Welly Karlan yang memproduksi sepatu olahraga. Kedua perusahaan ini terlibat persengketaan untuk memperebutkan hak merek atas "Lexus".

Toyota menggugat Prolexus ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dasar keberatan atas pendaftaran merek sepatu Prolexus. Menurut Toyota, Prolexus didaftarkan atas dasar itikad tidak baik karena memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan salah satu produk milik Toyota yaitu Toyota Lexus. Merek Prolexus sendiri sudah terdaftar pada 31 tanggal Mei 2010 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek Prolexus berada di kelas

25 dengan nomor IDM000249048. Sedangkan untuk merek Toyota Lexus, terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada 7 Desember 2012 di Ditjen HKI dengan nomor IDM000378288. Sedangkan untuk merek Lexus dan lukisan sudah terdaftar pada 23 Mei 2012. Selain itu, Toyota juga mendaftarkan merek Lexus Racing pada 11 Juni 2012. Tidak hanya merek “Lexus” lukisan dan otomotif yang terdaftar serta digunakan di Indonesia, merek penggugat juga sudah didaftarkan dengan jenis dan kelas barang sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Jenis Dan Kelas Barang Merek Lexus

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 IS300	IDM000342712	14/11/2002	12
4	LEXUS RX350	IDM000162201	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

Alasan lain Toyota menggugat Prolexus adalah Toyota menganggap bahwa Toyota adalah satu-satunya perusahaan yang mempopulerkan nama Lexus, karena hal itu pihak Toyota menggugat Welly Karlan yang dianggap mendompleng kepopuleritasan yang memiliki produk Lexus. Merek prolexus ini dianggap memiliki persamaan dalam hal pengucapan dan huruf dan menurut

pihak Toyota, Welly Karlan hanya menambahkan kata “Pro” dalam mereknya sehingga mendapatkan kesan yang berbeda. Bagi Toyota, nama ini dapat menyesatkan dan memberi kesan pada konsumen bahwa merek Prolexus merupakan bagian dari Toyota Lexus.

Pihak Welly Karlan melalui kuasa hukumnya membantah keras tuduhan dari pihak Toyota. Menurut pihak Prolexus, merek mereka terlebih dahulu didaftarkan jauh sebelum Toyota mendaftarkan merek Lexus. Pendaftaran ini dilakukan pada Agustus 2001 dan diperpanjang pada Mei 2010. Bantahan lainnya dari Prolexus yaitu bahwa merek mereka didaftarkan pada kelas yang berbeda, Prolexus pada kelas untuk produk fashion dan Toyota pada kelas otomotif, hal ini jelas tidak ada kaitannya dan jauh berbeda. Pihak Prolexus juga menganggap bahwa Toyota memaksakan dalil bahwa merek Lexus adalah merek yang terkenal. Padahal, menurut pihak Prolexus, popularitas perusahaan Toyota bersumber dari nama Toyota itu sendiri, bukan dari nama Lexus. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diterbitkan pada 18 Maret 2014 dengan Nomor Putusan 89/PDT.SUS.MEREK/ 2013/PN.NIAGA.JKT.PST memutuskan bahwa, gugatan Toyota tidak dapat diterima dikarenakan pihak Toyota tidak dapat membuktikan Prolexus didaftarkan atas dasar itikad tidak baik. Kemudian Toyota kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi pihak penggugat dengan Nomor Putusan 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Penyelesaian Sengketa Antara Toyota Dan Prolexus Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. 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:

- a. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan.
- b. Pertikaian; perselisihan.
- c. Perkara (dalam pengadilan).²

Pada umumnya pihak yang merasa dirugikan atas permasalahan tersebut akan melakukan tindakan-tindakan untuk meminta balasan ganti kerugian yang menimpanya, karena sengketa tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang mana akibat perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi dari salah satu diantara mereka bersengketa.³

Terdapat 2 jenis sengketa yang terjadi yaitu:

² Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

³ Fitroin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2014, hlm. 12.

- a. Konflik Interest
- b. Klaim Kebenaran

Sengketa dapat disimpulkan menjadi suatu persoalan yang timbul apabila adanya sebuah pelanggaran hak, dimana pihak yang merasa haknya dilanggar menuntut untuk haknya tetapi yang diduga melakukan pelanggaran hak tetap menghalangi terlaksananya hak tersebut sehingga pihak yang merasa dirugikan membutuhkan penyelesaian. Ada beberapa sebab terjadinya sengketa yaitu antara lain:

- a. Wanprestasi.
- b. Perbuatan melawan hukum.
- c. Kerugian salah satu pihak.
- d. Ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.
- e. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis.

2. Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang terjadi pada putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 antara Pt. Toyota dan Prolexus merupakan sengketa merek terkenal, dimana PT. Toyota menginginkan pembatalan merek Prolexus. Terjadinya sengketa pembatalan merek ini dapat dilatarbelakangi oleh adanya 2 (dua) merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya yang sama-sama terdaftar di Ditjen HKI. Salah satu faktor yang dianggap “dominan” penyebab banyaknya sengketa pembatalan pendaftaran merek yaitu lebih dari

satu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya ternyata ikut lolos dari pemeriksaan substantif, dan setelah itu terdaftar di dalam pendaftaran merek.⁴ Penyelesaian sengketa merek terkenal menurut UU MIG terdapat pada Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi: (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pada Pasal 93 juga tertera tata cara penyelesaian sengketa merek yaitu “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”, pada kedua Pasal ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur Litigasi dan jalur Non-litigasi.

⁴ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta:Deepublish, 2019, hlm. 82.

a. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh Hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵ Oleh Sudikno Mertokusumo⁶ dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Dalam penyelesaian sengketa merek terkenal jalur litigasi, sesuai pada Pasal 83 ayat (3) UU MIG yang menyatakan: “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”, maka pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa merek adalah Pengadilan Niaga.

⁵ Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*, Volume IV NO.2, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, (2017), hlm. 101.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 177-182.

b. Penyelesaian Sengketa Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa jalur litigasi bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa, namun penyelesaian sengketa secara non litigasi juga dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa jalur non litigasi diantara lain yaitu alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase.

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dasar hukum Lembaga penyelesaian sengketa adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Lembaga ini pada pokoknya menghendaki agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya sendiri dengan tujuan untuk dapat memperoleh kesepakatan atau perdamaian. Dengan memilih jalur lembaga APS, berarti sejak awal para pihak telah menghendaki menyelesaikan persengketaannya tidak melalui jalur pengadilan.

Pengertian APS sendiri tertera pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang berbunyi: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati

para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.⁷

a) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.⁸

b) Negosiasi

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa yang mempunyai masalah atau kasus-kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁹

c) Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa inggris, yaitu “*conciliation*” yang berarti “permufakatan”.¹⁰ Konsiliasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan orang ketiga atau lebih dimana pihak ketiga tersebut diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara professional.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal. 1.

⁸ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2007, hlm. 107.

⁹ Ibid, hlm. 80.

¹⁰ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2009, hlm.92.

2) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan arbiter atau wasit.¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan arbitrase adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.” Sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase hanyalah sengketa yang dikuasai secara penuh oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan. Arbitrase ini dibagi menjadi 2 yaitu arbitrase institusional atau arbitrase ad-hoc.

a) Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional adalah suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.¹² Arbitrase insitusional adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri.

¹¹ Dewi, Op.cit, hlm. 106.

¹² Nyoman Satyayudha, Putu Rasmadi, dan Kadek Agus, *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 31.

b) Arbitrase Ad-hoc

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang telah disepakati oleh para pihak.¹³

Berdasarkan penjelasan dari penyelesaian sengketa merek di atas dan ditinjau kembali dalam sengketa merek terkenal antara PT. Toyota melawan Prolexus dalam putusan No. 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014, maka jelas bahwa persengketaan ini diselesaikan melalui jalur litigasi.

3. Analisis Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penulis setuju dengan keputusan Hakim baik dalam putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 memperkuat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam putusan pengadilan Niaga Jakarta pusat, Hakim memberikan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan merek prolexus sudah lewat daluarsa dan kurang pihak. Pertimbangan ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (1)

¹³ *Ibid.*

Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan Hakim dalam menolak eksepsi penggugat juga telah sesuai dan berdasarkan UU Merek yang saat ini berlaku. Petitum penggugat yang menyatakan pendaftaran merek prolexus di dasarkan adanya persamaan pada pokoknya, sedangkan apabila mengajukan pembatalan pendaftaran merek tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik. Hal ini sesuai pada bunyi Pasal 77 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) PT. Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha sebagai salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang berkedudukan di Jepang, merasa keberatan atas keberadaan merek Prolexus. Toyota menganggap Prolexus mendompleng kepopuleritasan Toyota Lexus. Toyota kemudian menggugat pembatalan merek Prolexus karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, kemudian dalam putusan Pengadilan Niaga pusat Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST menolak gugatan tersebut. Toyota kemudian mengajukan permohonan kasasi dan dalam putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut; dan (2) Dalam sengketa merek terkenal antara PT. Toyota melawan Prolexus, persengketaan ini diselesaikan melalui jalur litigasi. Pengadilan yang berwenang mengadili persengketaan merek tersebut adalah Pengadilan Niaga. Pada putusan Pengadilan Niaga maupun putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, penulis setuju dengan tindakan Hakim karena Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hakim memberikan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan merek prolexus sudah lewat daluarsa dan kurang pihak. Pertimbangan ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi penggugat juga telah

sesuai dan berdasarkan UU Merek yang saat ini berlaku, karena apabila mengajukan pembatalan pendaftaran merek tanpa batas waktu dapat dilakukan jika terdapat unsur itikad tidak baik.

Saran

Pemerintah hendaknya lebih teliti dalam memperhatikan pendaftaran suatu merek, sehingga tingkat kasus peniruan atau pendaftaran suatu merek atas dasar itikad tidak baik dapat berkurang. Terlebih lagi terhadap perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Indonesia sendiri menganut prinsip *System First To File*, dan prinsip ini dapat merugikan merek terkenal yang belum mendaftarkan atas mereknya di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya proses pendaftaran merek lebih ketat lagi agar tidak menimbulkan kerugian terhadap merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Kedua, Sebaiknya diberikan penyuluhan terhadap Masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dalam membuat merek untuk produknya dengan menunjukkan dan menonjolkan orisinalitasnya sehingga mempunyai suatu ciri khas tersendiri. Pemerintah juga perlu meng-update data secara berkala untuk memberikan informasi yang memudahkan Masyarakat dalam mengakses tentang merek di website Ditjen HKI.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah dan Artikel

- Ajeng Ayu dan Abdul Atsar. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Kilat (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN-NIAGA.SBY)*. Volume 3, Issue 1 Jurnal Commerce Law
- Bambang Sutiyoso. (2009). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media Hukum.
- Chandra Gita Dewi. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dahlan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT. Citra, Aditya Bhakti.
- Damos Dumoli Agusman. (2008). *Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia*. Volume 2 Nomor 3 Indonesian Journal Of Law.
- Faradz, H. (2008). *Perlindungan Hak Atas Merek*. Jurnal Dinamika Hukum.
- Hariyanti (2010) *Prosedur mengurus HAKI*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Hery Firmansyah (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Medpress Digital.
- Husnulwati, S. (2019). *Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Vol. 09 No.01 Jurnal Media Wahana Ekonomika.
- I Made Widnyana. (2007). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Nyoman Satyayudha, Putu Rasmadi, dan Kadek Agus. (2017). *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rosita. (2017). *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*, Volume IV NO.2, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5953).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3872).