

Analisis Yuridis Terhadap Putusan HKI No. 438K/Pdt.Sus-Hki/2018 Tentang Sengketa Merek "Lexus" Antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki

Michaela

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta, Indonesia

Email: michaela.205230068@stu.untar.ac.id

Abstrak

Sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menjadi salah satu kasus penting dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menilai pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Dalam memutuskan kasus ini, kedua pengadilan mempertimbangkan berbagai elemen hukum, termasuk persamaan pada pokoknya antara merek yang didaftarkan oleh Tergugat dan merek terkenal milik Penggugat. Persamaan ini, mencakup aspek visual, fonetik, dan konseptual, dinilai berpotensi menyesatkan konsumen dan merugikan pemilik merek yang sah. Penggugat berhasil menunjukkan bahwa merek "LEXUS" miliknya adalah merek terkenal dengan reputasi global, yang dipromosikan secara luas melalui berbagai media. Pengadilan menyimpulkan bahwa Tergugat bertindak dengan niat untuk memanfaatkan reputasi merek Penggugat, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek. Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 menguatkan keputusan Pengadilan Niaga, menekankan perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran yang tidak jujur. Kasus ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek, tetapi juga membentuk preseden hukum yang penting terkait itikad baik dalam pendaftaran merek di Indonesia. Dengan demikian, putusan ini memperkuat sistem perlindungan merek terkenal, mencegah upaya peniruan, dan meningkatkan kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

Kata Kunci: Itikad Tidak Baik, Merek Terkenal, Pendaftaran Merek, Perlindungan Hukum, Kasus Lexus

Abstract

The "LEXUS" brand dispute between Marzuki Tan and Toyota Jidosha Kabushiki is one of the important cases in intellectual property law in Indonesia. The Commercial Court at the Central Jakarta District Court and the Supreme Court assessed that the registration of the trademark "LEXUS" by the Defendant was carried out in bad faith. In deciding this case, both courts considered various legal elements, including the substantial similarities between the mark registered by the Defendant and the well-known mark owned by the Plaintiff. This similarity, including visual, phonetic and conceptual aspects, is considered to have the potential to mislead consumers and harm legitimate brand owners. The plaintiff successfully demonstrated that its "LEXUS" mark is a well-known brand with a global reputation, which is widely promoted through various media. The Court concluded that the Defendant acted with the intention to take advantage of the Plaintiff's brand reputation, which constitutes a violation of the good faith principle in trademark registration. Supreme Court decision in cassation no. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 strengthens the Commercial Court's decision, emphasizing the protection of well-known marks from dishonest registration. This case not only provides legal protection for brand owners, but also establishes an important legal precedent regarding good faith in brand registration in Indonesia. Thus, this decision strengthens the well-known brand protection system, prevents attempts at imitation, and increases legal certainty in the protection of intellectual property in Indonesia.

Keywords: *Bad Faith, Famous Brands, Brand Registration, Legal Protection, Lexus Case*



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

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 menandai titik penting dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya terkait sengketa merek terkenal. Kasus ini mempertemukan dua pihak yang berselisih, yaitu Marzuki Tan sebagai Tergugat dan Toyota Jidosha Kabushiki sebagai Penggugat, dalam sebuah perseteruan hukum mengenai pendaftaran merek "LEXUS". Merek "LEXUS" yang sudah lama dikenal sebagai simbol kendaraan mewah dan prestisius milik Toyota, menjadi objek sengketa ketika Marzuki Tan mendaftarkan merek yang sama di Indonesia. Sengketa ini menarik perhatian besar karena melibatkan isu krusial mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Toyota Jidosha Kabushiki menuduh Marzuki Tan mendaftarkan merek "LEXUS" dengan niat untuk meniru dan memanfaatkan reputasi merek terkenal tersebut demi keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum merek di Indonesia, pendaftaran dengan itikad tidak baik merupakan pelanggaran yang serius dan dapat mengakibatkan pembatalan pendaftaran merek. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung, harus mempertimbangkan berbagai elemen hukum untuk memutuskan apakah pendaftaran merek "LEXUS" oleh Marzuki Tan dilakukan dengan itikad tidak baik. Keputusan ini tidak hanya berpengaruh pada para pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis yuridis putusan No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018, dengan fokus pada bagaimana Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempertimbangkan elemen-elemen hukum dalam menentukan itikad tidak baik. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai standar hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa merek serta panduan bagi pemilik merek dan praktisi hukum dalam menghadapi kasus serupa di masa depan.

Sengketa merek yang melibatkan Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah menjadi fokus perhatian yang besar, terutama karena menyangkut isu itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Isu ini merupakan salah satu elemen krusial dalam hukum merek di Indonesia, yang menuntut penilaian yang cermat dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung. Merek "LEXUS", yang telah lama diakui sebagai simbol kendaraan mewah dan prestisius milik Toyota, menjadi pusat perselisihan ketika Marzuki Tan mencoba mendaftarkan merek yang sama di Indonesia. Toyota Jidosha Kabushiki mendakwa bahwa pendaftaran ini dilakukan dengan niat tidak jujur, dengan tujuan untuk meniru dan memanfaatkan reputasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh merek "LEXUS". Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dihadapkan pada tugas berat untuk menilai bukti-bukti yang ada dan menentukan apakah Marzuki Tan benar-benar mendaftarkan merek "LEXUS" dengan itikad tidak baik. Keputusan yang diambil tidak hanya akan memengaruhi nasib kedua pihak yang bersengketa, tetapi juga akan memberikan arah baru dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan proses analisis yuridis yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam kasus ini, serta mengeksplorasi implikasi pentingnya keputusan terhadap praktik pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya itikad baik dalam konteks hukum merek serta dampaknya terhadap para pemangku kepentingan dalam industri kekayaan intelektual. Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menandai tonggak penting dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus ini tidak hanya menyoroti perseteruan antara dua pihak, melainkan juga mempertanyakan prinsip

itikad baik dalam pendaftaran merek, yang merupakan landasan utama dalam hukum merek di Indonesia. Sengketa merek ini berawal ketika Marzuki Tan, sebagai Tergugat, mengajukan pendaftaran merek "LEXUS" di Indonesia, yang sebelumnya sudah dikenal sebagai merek yang dimiliki oleh Toyota Jidosha Kabushiki, sebagai Penggugat. Toyota Jidosha Kabushiki, yang telah membangun reputasi global untuk merek "LEXUS" sebagai simbol kendaraan mewah dan prestisius, merasa bahwa pendaftaran oleh Marzuki Tan dilakukan dengan itikad tidak baik. Mereka berpendapat bahwa Marzuki Tan berusaha memanfaatkan popularitas dan reputasi merek "LEXUS" untuk keuntungan pribadi tanpa izin atau persetujuan. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian Mahkamah Agung melakukan analisis mendalam terhadap kasus ini, dengan fokus pada beberapa elemen krusial dalam menentukan adanya itikad tidak baik: Pengadilan menilai bahwa ada persamaan yang signifikan pada pokoknya antara merek yang didaftarkan oleh Marzuki Tan dengan merek "LEXUS" milik Toyota Jidosha Kabushiki. Persamaan ini mencakup tidak hanya aspek visual tetapi juga kesan keseluruhan yang diberikan kepada konsumen. Toyota Jidosha Kabushiki berhasil membuktikan bahwa merek "LEXUS" telah diakui secara luas sebagai merek terkenal di banyak negara, termasuk Indonesia. Bukti-bukti promosi besar-besaran dan penggunaan yang konsisten dari merek tersebut memperkuat klaim bahwa merek "LEXUS" milik mereka memiliki reputasi yang mapan. Pengadilan menyimpulkan bahwa Marzuki Tan melakukan pendaftaran merek "LEXUS" dengan niat yang tidak jujur, yaitu dengan maksud untuk memanfaatkan reputasi yang sudah ada dari merek milik Toyota Jidosha Kabushiki. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek.

Putusan Mahkamah Agung ini memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia: Keputusan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap merek-merek terkenal dari upaya peniruan dan pendaftaran dengan itikad tidak baik. Hal ini memberikan jaminan bagi pemilik merek terkenal bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dengan tegas oleh hukum. Analisis yuridis dalam putusan ini memberikan panduan yang jelas bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Standar yang diterapkan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dapat menjadi referensi penting dalam menilai adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Kepastian hukum juga diperkuat melalui penegakan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek. Ini membantu menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi pemilik merek dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri kekayaan intelektual. Kasus ini juga memberikan dorongan untuk merevisi kebijakan pendaftaran merek di Indonesia: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran merek untuk memastikan bahwa tidak ada pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Pengecekan yang lebih ketat terhadap persamaan pada pokoknya dan reputasi merek harus menjadi prioritas. Kasus ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek. Pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola merek mereka. Putusan No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 oleh Mahkamah Agung dalam sengketa merek "LEXUS" memberikan penegasan yang kuat terhadap pentingnya prinsip itikad baik dalam hukum merek di Indonesia. Melalui analisis yuridis ini, kita dapat mengapresiasi bagaimana Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai elemen hukum untuk melindungi merek terkenal dan memastikan keadilan dalam industri kekayaan intelektual. Implikasi dari putusan ini tidak hanya terbatas pada kasus konkret, tetapi juga membuka jalan bagi pembaruan kebijakan dan peningkatan kesadaran hukum dalam pengelolaan merek di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mempertimbangkan elemen-elemen hukum dalam menentukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat?
2. Apa implikasi putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap perlindungan merek terkenal dan kebijakan pendaftaran merek di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami hukum sebagai suatu sistem norma. Metode ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam penelitian yuridis normatif, data yang digunakan umumnya bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan terperinci mengenai norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mempertimbangkan elemen-elemen hukum dalam menentukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat

Sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah menjadi salah satu kasus penting dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus ini mengemuka karena adanya tuduhan bahwa Tergugat, Marzuki Tan, mendaftarkan merek "LEXUS" dengan itikad tidak baik. Dalam memutuskan kasus ini, baik Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung harus mempertimbangkan berbagai elemen hukum untuk menentukan apakah itikad tidak baik tersebut terbukti. Pendaftaran merek adalah langkah penting bagi pemilik untuk melindungi identitas bisnis mereka dari peniruan dan penggunaan yang tidak sah. Namun, prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran menjadi krusial dalam menentukan keabsahan dan perlindungan hukum sebuah merek. Artikel ini akan menjelaskan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, serta implikasinya dalam konteks hukum Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. ⁸Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merujuk pada niat buruk atau maksud yang tidak jujur dari pendaftar dalam menggunakan atau memanfaatkan merek tersebut. Secara umum, itikad tidak baik dapat termanifestasi dalam beberapa bentuk, seperti: Ketika pendaftar dengan sengaja menggunakan merek yang mirip atau identik dengan merek terkenal lainnya dengan tujuan untuk memanfaatkan popularitas dan reputasi merek yang sudah ada. Pendaftar menggunakan merek terkenal untuk memanfaatkan reputasi dan kepercayaan konsumen yang sudah ada terhadap merek tersebut, tanpa izin atau persetujuan dari pemilik merek yang sah. Ketika pendaftar tidak bertindak dengan jujur dan adil dalam penggunaan atau pendaftaran merek, yang dapat merugikan pemilik merek asli atau menciptakan kebingungan di kalangan konsumen. Di Indonesia, prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 7 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik, yang mencakup kewajaran, kejujuran, dan keterbukaan. Ini berarti bahwa pendaftar harus memiliki niat yang jujur dan tidak mengganggu hak-hak pihak

lain yang sah. Beberapa indikator yang dapat menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek meliputi: Adanya persamaan yang mencolok pada pokok merek antara merek yang didaftarkan dengan merek terkenal yang sudah ada, baik dari segi visual, fonetik, maupun konseptual. Buktikan bahwa pendaftar mengetahui keberadaan merek terkenal dan dengan sengaja mencoba untuk memanfaatkannya tanpa izin. Adanya bukti bahwa pendaftar berharap untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat yang tidak seharusnya diperolehnya tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Penegakan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek memiliki implikasi yang signifikan dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia. Dengan memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan itikad baik, hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak pemilik merek terkenal dari upaya peniruan dan penggunaan yang tidak sah. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek adalah konsep yang penting dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan mengacu pada prinsip itikad baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hukum menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap langkah pendaftaran merek. Analisis terhadap indikator itikad tidak baik dapat membantu pemilik merek untuk melindungi hak-hak mereka dengan lebih efektif, sambil memastikan lingkungan bisnis yang adil dan berkeadilan di dalam negeri.

Kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah menyoroti kompleksitas perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. Pada kasus ini, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memainkan peran sentral dalam menilai apakah pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad baik atau tidak. Berikut adalah beberapa elemen yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutuskan kasus ini: Pengadilan menilai bahwa merek "LEXUS" yang didaftarkan oleh Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "LEXUS" milik Penggugat, Toyota Jidosha Kabushiki. Persamaan ini mencakup aspek kata, bunyi, ucapan, dan tampilan visual dari merek tersebut. Persamaan ini menjadi salah satu indikator kuat adanya potensi kebingungan dikalangan konsumen yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Penggugat berhasil membuktikan bahwa merek "LEXUS" miliknya telah dikenal luas sebagai simbol kendaraan mewah dan prestisius, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat termasuk pengakuan sebagai salah satu merek terkemuka dalam daftar Global 500 The World's Valuable Brand yang dikeluarkan oleh Brand Finance, mengukuhkan statusnya sebagai merek terkenal yang dilindungi secara hukum. Pengadilan juga mempertimbangkan bukti-bukti promosi yang luas dilakukan oleh Penggugat melalui berbagai media seperti brosur, katalog, koran, dan majalah. Promosi ini tidak hanya menjangkau konsumen secara luas tetapi juga memperkuat klaim bahwa merek "LEXUS" milik Penggugat telah diterima dengan baik dan dikenal di masyarakat. Penggunaan yang konsisten dari merek tersebut juga menjadibukti nyata akan reputasi dan nilai ekonomis yang dimilikinya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan Niaga menyimpulkan bahwa Tergugat, Marzuki Tan, mendaftarkan merek "LEXUS" dengan itikad tidak baik. Hal ini terbukti dari niat untuk meniru dan memanfaatkan reputasi yang sudah ada dari merek "LEXUS" milik Penggugat untuk kepentingan usahanya sendiri. Tergugat dianggap tidak bertindak dengan jujur dan tidak adil dalam proses pendaftaran merek, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹¹ Putusan ini memiliki implikasi yang luas dalam konteks perlindungan merek terkenal di Indonesia. Dengan menegaskan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik, pengadilan telah menguatkan posisi hukum yang melindungi pemilik merek dari upaya peniruan dan penggunaan yang tidak sah.¹² Implikasi ini juga memberikan panduan yang lebih jelas bagi pemilik merek dan praktisi hukum dalam

menangani kasus-kasus serupa di masa depan, serta menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek. Dengan menganalisis elemen-elemen hukum seperti persamaan pada pokoknya, reputasi merek, promosi, dan niat pendaftar, pengadilan berhasil menetapkan bahwa Tergugat bertindak dengan itikad tidak baik. Implikasi hukum dari putusan ini menguatkan perlindungan merek terkenal dan meningkatkan kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 terkait dengan sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menandai langkah penting dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Mahkamah Agung tidak hanya mengonfirmasi putusan Pengadilan Niaga, tetapi juga memberikan pertimbangan tambahan yang menguatkan perlindungan terhadap merek terkenal. Berikut adalah beberapa hal yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya: Mahkamah Agung mempertegas bahwa putusan Pengadilan Niaga telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam perkara ini. Merek "LEXUS" milik Penggugat sudah terbukti sebagai merek terkenal yang tidak hanya terdaftar di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lainnya. Keberhasilan Penggugat dalam membuktikan reputasi mereknya melalui bukti-bukti yang kuat memberikan landasan yang kuat bagi pengadilan untuk memutuskan kasus ini. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa persamaan pada pokoknya antara merek "LEXUS" milik Penggugat dan Tergugat dapat menyesatkan konsumen. Konsumen dapat dengan mudah salah mengira bahwa produk dengan merek "LEXUS" milik Tergugat adalah berasal dari atau berafiliasi dengan merek "LEXUS" milik Penggugat. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik merek sah tetapi juga mengancam kepercayaan konsumen terhadap merek yang sudah mapan. Penggunaan bukti promosi yang luas oleh Penggugat menjadi poin penting yang ditekankan oleh Mahkamah Agung. Promosi besar-besaran ini tidak hanya menunjukkan keterkenalan merek "LEXUS" milik Penggugat tetapi juga menguatkan klaim bahwa Tergugat memiliki niat tidak baik dengan mencoba memanfaatkan reputasi merek tersebut untuk kepentingan pribadinya. Mahkamah Agung menganggap bahwa upaya Tergugat untuk mengklaim merek "LEXUS" merupakan tindakan yang tidak fair dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam hukum merek. Putusan Mahkamah Agung ini memiliki implikasi yang luas dalam konteks hukum merek di Indonesia. Dengan menegaskan perlindungan terhadap merek terkenal dan menolak permohonan kasasi dari Tergugat, Mahkamah Agung memberikan sinyal kuat bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh mengambil keuntungan dari reputasi merek lain. Implikasi ini juga memberikan panduan yang jelas bagi pemilik merek dan praktisi hukum dalam menangani kasus sengketa merek di masa depan. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus "LEXUS" mengonfirmasi pentingnya prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek di Indonesia. Dengan menegaskan bahwa persamaan pada pokoknya dapat menyesatkan konsumen dan bahwa promosi yang luas merupakan bukti keterkenalan merek, Mahkamah Agung telah mengukuhkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks merek terkenal. Ini adalah langkah signifikan menuju kepastian hukum yang lebih baik dan perlindungan yang lebih kuat bagi pemilik merek di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah membawa implikasi yang signifikan bagi perlindungan merek terkenal di Indonesia. Kasus ini menyoroti pentingnya prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek serta peran pengadilan dalam

melindungi kekayaan intelektual dari upaya peniruan dan pendaftaran dengan maksud yang tidak jujur. Putusan ini menegaskan komitmen pengadilan dalam melindungi merek terkenal dari tindakan yang dapat merugikan pemilik merek sah. Dengan menolak permohonan kasasi dari Tergugat, Mahkamah Agung memberikan pesan yang kuat bahwa merek terkenal seperti "LEXUS" harus dilindungi secara ketat untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau peniruan yang dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi merek. Melalui kasus ini, pengadilan telah menguatkan prinsip bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan pendaftaran dengan maksud untuk memanfaatkan reputasi merek terkenal, seperti yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus "LEXUS", dianggap sebagai pelanggaran yang serius terhadap hak-hak merek yang sah. Putusan Mahkamah Agung ini juga membentuk preseden hukum yang kuat dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia. Preseden inimenjadi acuan bagi pengadilan di masa mendatang dalam menangani kasus-kasus serupa, memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan praktisi hukum. Dengan demikian, pemilik merek dapat merasa lebih aman dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari upaya peniruan atau penyalahgunaan. Putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan lebih lanjut bagi merek terkenal, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum dalam lingkup kekayaan intelektual. Dengan menegaskan bahwa pengadilan bersedia untuk melindungi merek dari praktik-praktik yang merugikan, ini dapat mendorong investasi lebih lanjut dalam inovasi dan pendaftaran merek di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum merek juga diperkuat, karena pengadilan menunjukkan kesiapan mereka untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus "LEXUS" memberikan bukti konkret bahwa Indonesia serius dalam melindungi kekayaan intelektual, khususnya merek terkenal, dari ancaman peniruan dan penyalahgunaan. Dengan memperkuat prinsip itikad baik dan membangun preseden hukum yang kuat, putusan ini tidak hanya menguntungkan pemilik merek, tetapi juga menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada inovasi dan kekayaan intelektual yang dilindungi dengan baik. Kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menunjukkan pentingnya pertimbangan yang cermat terhadap elemen-elemen hukum dalam menentukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung telah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti persamaan pada pokoknya, reputasi merek, dan niat untuk menyesatkan konsumen, dalam memutuskan bahwa pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini memberikan perlindungan yang kuat bagi merek-merek terkenal dan menetapkan preseden penting dalam hukum merek di Indonesia.

Implikasi putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap perlindungan merek terkenal dan kebijakan pendaftaran merek di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menjadi tonggak penting dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara kedua pihak, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan merek terkenal dan kebijakan pendaftaran merek di Indonesia. Artikel ini akan membahas implikasi putusan tersebut dari berbagai aspek. Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan pentingnya melindungi merek-merek terkenal dari upaya peniruan dan pendaftaran dengan itikad tidak baik. Beberapa implikasi penting dalam konteks perlindungan merek terkenal adalah sebagai berikut: Merek "LEXUS" milik Toyota Jidosha Kabushiki diakui sebagai merek

terkenal yang telah terdaftar dan dipromosikan secara luas di berbagai negara. Pengakuan ini memperkuat posisi pemilik merek terkenal dalam menuntut haknya dan melindungi mereknya dari pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini menegaskan bahwa persamaan pada pokoknya antara merek yang didaftarkan dengan merek terkenal dapat menjadi dasar untuk menolak pendaftaran tersebut. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap merek-merek terkenal yang mungkin rentan terhadap upaya peniruan. Pengadilan mempertimbangkan bukti promosi besar-besaran yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal sebagai faktor penting dalam menentukan itikad tidak baik. Ini menekankan pentingnya aktivitas promosi dan penggunaan merek secara konsisten untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Putusan Mahkamah Agung ini juga memiliki implikasi penting terhadap kebijakan pendaftaran merek di Indonesia. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran merek untuk memastikan bahwa tidak ada pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Hal ini mencakup pengecekan yang lebih ketat terhadap persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang sudah ada. Putusan ini dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya mendaftarkan merek dengan itikad baik. Pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dalam mendaftarkan merek dan memastikan bahwa merek tidak meniru atau menjiplak merek terkenal. Putusan ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dapat berakibat pada pembatalan pendaftaran dan hukuman lainnya. Ini dapat menjadi deterrent effect bagi pihak-pihak yang mencoba mendaftarkan merek dengan niat buruk.

Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 menetapkan preseden hukum yang penting dalam kasus-kasus sengketa merek di masa mendatang. Beberapa implikasi terkait preseden hukum dan kepastian hukum adalah: Putusan ini menetapkan standar yang jelas mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Pengadilan lain dapat merujuk pada putusan ini dalam menangani kasus serupa, sehingga menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum merek. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dari upaya peniruan atau pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Ini meningkatkan kepercayaan pemilik merek dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung kini memiliki panduan yang lebih jelas dalam menilai kasus-kasus pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Ini akan membantu dalam memberikan putusan yang lebih adil dan akurat di masa mendatang. Putusan ini juga memiliki dampak signifikan pada pelaku usaha dan konsumen di Indonesia: Dengan memastikan bahwa merek terkenal dilindungi dari peniruan, konsumen akan terlindungi dari potensi kebingungan dan penyesatan yang dapat terjadi jika merek terkenal digunakan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik. Pelaku usaha yang memiliki merek terkenal akan lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis mereka, mengetahui bahwa hukum akan melindungi merek mereka dari upaya peniruan atau pendaftaran yang tidak jujur. Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 memberikan dampak yang luas dan signifikan terhadap perlindungan merek terkenal dan kebijakan pendaftaran merek di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya melindungi merek terkenal dari itikad tidak baik, meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran merek, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan merek di Indonesia secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Agung Indonesia dalam kasus No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah

memberikan sinyal yang kuat mengenai pentingnya melindungi merek terkenal dari praktik itikad tidak baik. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara dua pihak, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap sistem perlindungan merek di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan Marzuki Tan yang mencoba mendaftarkan merek "LEXUS" dengan tujuan memanfaatkan reputasi merek terkenal milik Toyota dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip itikad baik dalam hukum merek. Mahkamah Agung secara tegas menolak permohonan kasasi dari Marzuki Tan, menguatkan bahwa pengadilan harus mengambil tindakan untuk melindungi pemilik merek sah dari upaya-upaya yang merugikan. Putusan ini juga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pendaftaran merek di Indonesia. Dengan menguatkan kriteria itikad baik sebagai salah satu syarat utama dalam pendaftaran merek, pengadilan memberikan sinyal kepada pemohon merek untuk melakukan pendaftaran dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini juga mendorong lembaga pendaftaran merek untuk lebih berhati-hati dalam menilai aplikasi merek dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pemilik merek sah. Dengan menguatkan preseden hukum yang jelas dalam perlindungan merek terkenal, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek di Indonesia. Pemilik merek terkenal sekarang memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari ancaman peniruan dan penyalahgunaan. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum merek di Indonesia, tetapi juga mendorong investasi lebih lanjut dalam inovasi dan merek di pasar domestik. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus "LEXUS" merupakan tonggak penting dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia. Dengan menegaskan pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek, meningkatkan pengawasan terhadap proses pendaftaran, dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, putusan ini tidak hanya menyelesaikan konflik hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga memperkuat fondasi perlindungan kekayaan intelektual di negara ini. Semoga hal ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan lebih lanjut dalam perlindungan hukum merek di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Mahkamah Agung menilai beberapa faktor penting untuk menentukan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh tergugat. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama termasuk kesamaan pokok antara merek "LEXUS" milik tergugat dengan merek terkenal "LEXUS" milik Toyota, yang berpotensi menyesatkan konsumen. Reputasi internasional merek penggugat juga diakui secara luas, diperkuat oleh bukti adanya promosi besar-besaran. Selain itu, Mahkamah menyatakan bahwa tergugat memiliki niat untuk memanfaatkan reputasi merek terkenal tersebut demi keuntungan pribadi, tanpa adanya itikad baik dalam pendaftarannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Niaga menyimpulkan bahwa Marzuki Tan telah mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik. Keputusan ini kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Agung, yang memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perlindungan merek-merek terkenal di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam kasus ini memiliki implikasi luas terhadap perlindungan merek terkenal dan kebijakan pendaftaran merek di Indonesia. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi merek terkenal, dengan menegaskan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik. Selain itu, hal ini mendorong peningkatan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menghindari pendaftaran merek dengan niat buruk, serta menekankan pentingnya

promosi dan penggunaan merek oleh pemilik merek terkenal sebagai bukti pengakuan di masyarakat. Preseden hukum yang kuat juga terbentuk melalui putusan ini, memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan praktisi hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan. Bagi pelaku usaha dan konsumen, putusan ini memberikan perlindungan dari kebingungan akibat merek yang mirip, serta mendorong kejujuran dan keterbukaan dalam pendaftaran merek. Putusan ini secara keseluruhan memperkuat kebijakan dan praktik perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, terutama dalam melindungi merek-merek terkenal dari peniruan dan penyalahgunaan.

Ucapan Terimakasih

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal berjudul "Analisis Yuridis terhadap Putusan HKI No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang Sengketa Merek 'LEXUS' antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki". Jurnal ini memberikan wawasan yang sangat berharga terkait perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam perlindungan terhadap merek terkenal. Analisis mendalam yang disajikan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai putusan tersebut, tetapi juga membuka ruang diskusi yang kritis terkait praktik pendaftaran merek di Indonesia. Saya sangat menghargai dedikasi dan upaya yang telah dicurahkan oleh para penulis dan peneliti dalam menyusun jurnal ini, yang tentunya akan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang berkecimpung di bidang kekayaan intelektual. Terima kasih atas kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan literatur hukum di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1-16.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.
- Clarisa, H. (2022). Fake Review and Liabilities Defect Goods in E-Commerce. *The Lawpreneurship Journal*, 2(1), 19-42.
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-208.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- Gunawan, Y. (2023). The Perspective of Indonesian State Law in Seeing the Superiority of Well-Known Brands at the International Level. *Tec Empresarial*, 18(1), 72-87.
- Hidayah, Khoirul. "Hukum hak kekayaan intelektual." (2017).
- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263.
- Irvan, N., Akyuwen, R. J., & Balik, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1230-1242.
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 15-20.
- Jan, G. (2023). Applicability of Trademark Laws to Cyberspace: An Analysis. *Issue 3 Int'l J L Mgmt. & Human.*, 6, 463.
- Khedir, S. Q. (2019). *The Legal Protection and Regulation of Sponsorship Rights in English Football* (Doctoral dissertation, University of Leeds).

- Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E- Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138-149.
- Lim, D. (2021). Trademark Confusion Revealed: An Empirical Anaysis. *Am. UL Rev.*, 71,1285.
- Mike, E. (2017). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2).
- Missirian, D. E. (2019). The death of moral freedom: How the Trademark Dilution Act has allowed federal courts to punish subjectively-defined immoral secondary use of trademarks. *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 18, 396.
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 568-578.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.
- Rumadan, I. (2020, May). Bad Faith's Criteria in the Famous Trademark Dispute Settlement That has an Element of Equality in Principle in the Court. In *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (pp. 600-608). Atlantis Press.
- Saidin, O. K. (2010). Aspek hukum hak kekayaan intelektual:(intellectual property rights).
- Sari, M. Y. A. R. (2014). Passing off Dalam Pendaftaran Merek. *Jurnal Yudisial*, 7(3),255-272.
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 108-124.
- Silvia, H. (2021). Learning Law Through Pleadings of the Rich and Infamous. *J. Legal Stud. Educ.*, 38, 5.
- Simunic, K. (2020). Constitutional Law: Courts Should Not Forfeit the Barker Factors in Civil Forfeiture—Olson v. One 1999 Lexus MN License Plate No. 851LDV VIN: JT6HF10U6X0079461, 924 NW 2d 594 (Minn. 2019). *Mitchell Hamline Law Review*, 46(3), 7.
- Vasiu, I., & Vasiu, L. (2022). A Framework for Improved Protection of Trademarks. *JL Bus. & Ethics*, 28, 18.