

KELIRUPAAN:

ADA APA DENGAN NAMA (BAIK)?

Oleh: **Muhamad Helmi Muhamad Khair**

Undang-undang Kelirupaan (*Passing Off*) bertujuan melindungi nama baik (*goodwill*) yang telah terikat pada perniagaan atau perkhidmatan. Undang-undang ini menghalang mana-mana pihak yang cuba untuk menggunakannya dalam mengelirukan pengguna atau pelanggan. Matlamat akhir adalah untuk melindungi orang awam daripada terpedaya membeli barangan atau menggunakan perkhidmatan yang disangka datang daripada pihak lain.

Isu tentang Kelirupaan telah menjadi subjek utama dalam pertikaian antara Hafiz Hamidun dan Kamdar Sdn. Bhd. Sekitar tahun 2017, Kamdar telah menggunakan label "Hafiz Hamidun" (jenama tersebut) pada produk fabrik kain mereka. Atas sebab tiada persetujuan penggunaan jenama tersebut, Hafiz Hamidun mendakwa Kamdar telah mengelirukan orang awam dengan menggunakan nama baik (*goodwill*) jenama tersebut untuk penjualan fabrik kain di premis perniagaan Kamdar.

Kedua ini memberikan asas kepada Hafiz Hamidun untuk membawa tindakan undang-undang ke atas Kamdar. Setelah melalui 3 pusingan, mahkamah tertinggi Malaysia akhirnya memberikan keputusan yang berpihak kepada Hafiz Hamidun. Perenggan-perenggan yang berikut akan menghuraikan secara ringkas beberapa hujah penting dan dapatan mahkamah dari setiap pusingan.

1. Pusingan Pertama (Mahkamah Tinggi) 2018

Sebagaimana diketahui umum, Hafiz Hamidun merupakan seorang penyanyi nasyid di Malaysia dan penulis lagu kerohanian. Beliau juga telah menubuhkan sebuah syarikat (Haje Sdn Bhd) pada tahun 2014 untuk menjalankan perniagaan menjual baju melayu dan kurta dengan menggunakan nama sendiri sebagai penjenamaan barangan.



Sumber Gambar: Facebook Hafiz Hamidun ▲

Perbuatan Kamdar hanya diketahui oleh Hafiz Hamidun setelah beliau menerima beberapa aduan daripada orang awam tentang produk fabrik kain di Kamdar yang dijual dengan label jenama "Hafiz Hamidun". Oleh kerana tidak pernah wujud sebarang bentuk kerjasama bagi penggunaan jenama tersebut, Hafiz Hamidun berpendapat perbuatan Kamdar adalah salah di sisi undang-undang kerana boleh mengelirukan pelanggan dan pengguna dalam pasaran tempatan.

Kamdar pula berhujah bahawa nama syarikat mereka sendiri sudah cukup dikenali dalam perniagaan tekstil dan pakaian di Malaysia. Justeru, isu kelirupaan (sebagaimana yang didakwa oleh Hafiz Hamidun) sebenarnya tidak wujud kerana orang awam membeli tekstil kain dari Kamdar atas sebab nama Kamdar itu sendiri. Kamdar juga menambah bahawa Hafiz Hamidun tidak mempunyai monopoli penggunaan jenama tersebut kerana beliau tidak pernah mendaftarkannya sebagai tanda dagang (*trade mark*) yang sah dengan Perbadanan Harta Intelektual Malaysia.

Setelah mendengar hujah kedua-dua pihak, Mahkamah Tinggi bersetuju dengan Hafiz Hamidun. Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa



Sumber Gambar: Facebook Kamdar ▲

perbuatan Kamdar adalah satu bentuk kelirupaan, yang boleh memperdaya dan mengelirukan orang awam, di samping berpotensi untuk menjejaskan perniagaan syarikat milik Hafiz Hamidun.

2. Pusingan Kedua (Mahkamah Rayuan) 2020

Kamdar merayu dalam pusingan ini dengan membawa isu tentang pemilikan sebenar dalam jenama tersebut. Setelah mendengar hujah kedua-dua pihak, Mahkamah Rayuan telah memberikan keputusan yang bercanggah dengan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan mendapati bahawa Hafiz Hamidun bukanlah pihak yang sepatutnya membawa saman kelirupaan ini. Alasan-alasan penghakiman adalah seperti berikut:

i. Hafiz Hamidun bukanlah pemilik sebenar nama baik (*goodwill*) jenama tersebut. Sebaliknya, pemilik sebenar adalah Haje Sdn Bhd (syarikat Hafiz Hamidun). Ini kerana segala urusan perniagaan baju melayu and kurta yang menggunakan jenama tersebut telah dijalankan melalui syarikatnya sejak ia ditubuhkan pada tahun 2014.

ii. Berdasarkan prinsip "*Separate Legal Entity*", Hafiz Hamidun dan Haje Sdn Bhd (syarikat beliau)

“Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa pihak-pihak yang dikenali ramai seperti penyanyi, ahli muzik juga mempunyai hak untuk menggunakan nama mereka sendiri dalam perniagaan, atau membenarkan orang lain untuk membenarkan jenama mereka melalui pengedorsan misalnya”.

adalah dua entiti yang berbeza. Dalam kata lain, pemilik atau pemegang saham, dan syarikat tidak boleh dianggap sebagai satu entiti yang satu dan sama. Perumpamaannya seperti ibu bapa dengan anak-anak mereka: walaupun mereka dari keluarga yang sama, mereka masih entiti yang berbeza. Begitu jugalah hubungan antara syarikat, pemilik atau pemegang sahamnya.

Justeru, disebabkan Hafiz Hamidun bukan pemilik sebenar nama baik (*goodwill*) jenama tersebut, beliau tidak mempunyai lokus standi dan bukanlah pihak yang sepatutnya membawa saman kelirupaan ini. Dalam kata lain, yang sepatutnya membawa tindakan ini adalah Haje Sdn Bhd (syarikat beliau) bagi memperbetulkan keadaan.

3. Pusingan Terakhir (Mahkamah Persekutuan) 2021

Hafiz Hamidun merayu dalam pusingan terakhir ini. Setelah mendengar hujah kedua-dua pihak,



Oreo are a knock-off of Hydrox cookies, which came out four years earlier in 1908

Contoh Kelirupaan. Sumber Gambar: Reddit ▲



Di dalam kes **Rihanna Fenty & Ors v. Arcadia Group Brands Limited & Topshop (2015)**, Mahkamah Rayuan di England memutuskan bahawa penggunaan gambar artis tersebut sebagai produk pemasaran tanpa izin merupakan satu kesalahan Kelirupaan.

mahkamah tertinggi negara berpendapat bahawa Mahkamah Rayuan telah terkhalaf dalam membuat keputusan. Ini kerana Hafiz Hamidun sebenarnya mempunyai kes yang kukuh tentang isu pemilihan nama baik (*goodwill*). Antara alasan penghakiman Mahkamah Persekutuan adalah seperti berikut:

i. Tidak dapat dinafikan bahawa telah wujud suatu nama baik (*goodwill*) dalam jenama tersebut. Yang lebih penting, nama baik (*goodwill*) itu juga terkait rapat dengan empunya nama itu sendiri (yakni, Hafiz Hamidun) atas hasil usahanya sebagai seorang artis, penulis lagu, dan usahawan dalam membangunkan serta memperkenalkan jenama tersebut dimata masyarakat.

ii. Pihak-pihak yang dikenali ramai (contohnya: penyanyi, ahli muzik) juga mempunyai hak untuk menggunakan nama mereka sendiri dalam perniagaan, atau membenarkan orang lain untuk menggunakan jenama mereka melalui suatu keizinan dan dalam suasana yang sah: melalui pengendorsan (*endorsement*) misalnya.

iii. Dalam kes ini, perbuatan Kamdar sebenarnya telah memberikan satu tanggapan yang salah kepada orang awam. Ianya seolah-olah memberikan satu mesej bahawa Hafiz Hamidun telah membenarkan (*endorse*) Kamdar untuk menggunakan jenama tersebut – sedangkan, tidak pernah wujud pun kaitan sedemikian.

iv. Justeru, sebagai pemilik nama baik (*goodwill*)

jenama tersebut, Hafiz Hamidun sendiri (bukannya melalui syarikat beliau) sebenarnya berhak untuk membawa tindakan undang-undang kelirupaan kepada sesiapa sahaja yang menggunakan nama beliau dengan cara yang salah.

v. Mahkamah Persekutuan juga memberi peringatan bahawa aspek penggunaan nama baik (*goodwill*) sesuatu syarikat dan pemiliknya adalah sekadar satu isu yang boleh diselesaikan antara mereka sahaja. Pihak luar (seperti Kamdar) yang tidak ada kena mengena dengan Hafiz Hamidun dan Haje Sdn Bhd (syarikat beliau) sepatutnya perlu mengelak daripada terlibat dengan masalah penggunaan nama seseorang tanpa kebenaran. Dalam kata lain, sebagai "orang luar", Kamdar tidak sepatutnya menggunakan nama baik (*goodwill*) pihak lain dalam perniagaan fabrik kain mereka.

Akhirnya, Mahkamah Persekutuan bersetuju bahawa dapatan daripada Mahkamah Tinggi pada tahun 2018 adalah tepat, dan keputusan Mahkamah Rayuan sekaligus tidak terpakai. Ini bermakna, rayuan Hafiz Hamidun diterima, dan Kamdar perlu bertanggungjawab atas kesalahan kelirupaan yang telah dilakukan.

Menjawab persoalan pada tajuk artikel "Kelirupaan: Ada Apa Pada Nama (Baik)?", kes ini jelas menunjukkan bahawa ada suatu nilai manfaat pada nama baik (*goodwill*) – yang wajar dilindungi daripada sebarang perbuatan pembongcengan tanpa izin. Nilai manfaat inilah yang digambarkan oleh Lord MacNaghten pada tahun 1901 sebagai, "The attractive force which brings in custom." – daya tarikan yang menarik sekumpulan pihak kepada suatu sumber (perniagaan dalam kes ini).

Sebagai pemilik kepada nama baik (*goodwill*) ya-

MUHAMAD HELMI MUHAMAD KHAIR



 muham8041@uitm.edu.my

PROFIL

Helmi memperoleh Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2010.

Sebagai sahaja tamat pengajian, beliau menjalani Latihan Dalam Kamar di Tetuan Azmi & Associates dan meneruskan kerjaya sebagai peguam dalam bidang Harta Intelek, Telekomunikasi, Multimedia dan Teknologi sehingga tahun 2014.

Pada tahun 2015, beliau melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana (Undang-Undang Harta Intelek) di Queen Mary University of London melalui tajaan biasiswa daripada UiTM.

Usai pengajian, beliau telah memulakan kerjaya sebagai pensyarah undang-undang di UiTM Kampus Seremban.

Berbekalkan minat yang mendalam terhadap undang-undang harta intelek, Helmi banyak menyumbang idea melalui penulisan di akhbar-akhbar perdana dan memberi ceramah dalam bidang tersebut.

Helmi pernah menanam cita-cita untuk menjadi seorang penari profesional. Namun, setelah menyadari bakat beliau jauh lebih buruk daripada markah ujian Matematik, Helmi berhenti bermimpi dan sebaliknya memberi fokus untuk menjadi pensyarah sahaja.



ng telah terikat pada perniagaan, pemantauan yang proaktif terhadap penggunaannya adalah penting memandangkan wujudnya segelintir pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan dari nilai dan tarikan yang telah terbina pada nama baik (*goodwill*) tersebut – apatah lagi jika ianya melibatkan atau dipunyai oleh seseorang atau sesuatu perniagaan yang sudah dikenali ramai.

Penulis artikel ini secara peribadinya tertarik dengan satu bahagian dalam dapatan Mahkamah Persekutuan yang menyentuh tentang selebriti, ikon-ikon masyhur dan nama baik (*goodwill*) mereka. Kes yang melibatkan seorang penyanyi pop "Rihanna" juga telah disebut bagi mengukuhkan aspek pengendorsan. Ini secara tidak langsung memberikan satu gambaran bahawa kes Hafiz Hamidun ini boleh menjadi sumber perundangan untuk menyokong kes-kes yang melibatkan pihak-pihak yang dikenali ramai (contohnya: penyanyi, pelakon, selebriti chef). Walaubagaimanapun, bagi mencapai sebarang kejayaan tuntutan di mahkamah, pembuktian intipati undang-undang berkenaan Kelirupaan masih diperlukan.

Tuntasnya, undang-undang Kelirupaan ini adalah perlu bagi melindungi nama baik (*goodwill*) perniagaan, perkhidmatan dan barangan. Ia juga melindungi orang awam daripada terkeliru, teripu, atau terpedaya dengan perbuatan sesetengah pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan daripada nama baik (*goodwill*) seseorang. Bayangkan sekiranya undang-undang Kelirupaan ini tidak wujud, ianya berpotensi untuk mencetuskan kekeliruan tentang jual beli barangan dalam pasaran. Lebih malang lagi, ianya boleh membuka peluang kepada sesuatu pihak untuk mengaut keuntungan dengan cara yang tidak jujur, jelak dan salah.