

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA STARBUCKS CORPORATION DAN PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY

(STUDI PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)



Oleh:

ROFIDHATUL UMMAH

19.111.111.21

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA
STARBUCKS CORPORATION DAN PT SUMATRA TOBACCO
TRADING COMPANY
(STUDI PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)

Oleh:

ROFIDHATUL UMMAH

19.111.111.21

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA
STARBUCKS CORPORATION DAN PT SUMATRA TOBACCO
TRADING COMPANY
(STUDI PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas
Bhayangkara Surabaya

Oleh:

ROFIDHATUL UMMAH

19.111.111.21

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL.....

Oleh

Pembimbing

Sri Priyati S.H.,M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H.,M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal.....

TIM PENGUJI SKRIPSI

1. Sri Priyati S.H.,M.H. (.....)

2. Dr.Dossy Iskandar P.,S.H.,M.Hum (.....)

3. Anggritas Esthi.,S.H.,M.H (.....)

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim.,S.H., M.H.

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual meliputi merek dagang, yang merupakan hak yang diberikan kepada pemiliknya terhadap hal-hal yang tidak berwujud seperti nama atau logo untuk membedakan produk atau layanan satu sama lain. Merek dagang dapat mencegah persaingan usaha yang tidak wajar karena melalui merek dagang, produk atau layanan dapat dibedakan berdasarkan asal, kualitas, dan keabsahan yang dijamin. Sebagai pemilik merek, mereka berhak mendapatkan perlindungan atas merek dagang karena telah berupaya meningkatkan citra merek yang mereka gunakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah Hak eksklusif untuk menggunakan merek diberikan oleh pemerintah kepada pemilik terdaftar yang kemudian menggunakan merek itu sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang telah mengatur jenis keamanan yang sah bagi pemilik hak merek untuk memberikan jaminan dan asuransi yang sah, pelanggaran tidak dapat disangkal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi putusan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 836 K/PDT.SUS-HKI/2022 tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam teknik penelitian ini yang berlandaskan hukum. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum merek STARBUCKS dengan membatalkan merek yang dimiliki oleh PT Tobacco Trading Company (tergugat) yang dengan sengaja meniru merek tersebut. Sesuai dengan pedoman Pasal 21 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022.

KATA KUNCI : *Pembatalan Merek, Iktikad Tidak Baik, Perlindungan Hukum, Pertimbangan hakim,*

ABSTRACT

Intellectual Property Rights include trademarks, which are rights granted to their owners to intangible things such as names or logos to differentiate products or services from one another. Trademarks can prevent unfair business competition because through trademarks, products or services can be differentiated based on guaranteed origin, quality and legitimacy. As brand owners, they are entitled to trademark protection because they have tried to improve the image of the brand they use.

According to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Article 1 point 5 states that the Right to a Mark is an exclusive right to use a mark given by the government to registered owners who then use the mark themselves or give power of attorney to a third party within a certain period of time. Despite the fact that the law has provided for legal types of security for trademark rights owners to provide legal guarantees and insurance, infringement is undeniable. This study aims to examine and evaluate the decisions and considerations of judges in the Supreme Court Decision 836 K/PDT.SUS-HKI/2022 concerning Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

The research method used is the juridical method. The statutory approach used in this research technique is based on law. Based on this research, it can be concluded that the Panel of Judges provided legal protection for the STARBUCKS brand by canceling the brand owned by PT Tobacco Trading Company (the defendant) who deliberately imitated the mark. In accordance with the guidelines of Article 21 Paragraph (1) and (3) of Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications, Supreme Court Decision Number 836 K/PDT.SUS-HKI/2022.

KEY WORDS : Trademark Cancellation, Bad Faith, Legal Protection, Judge's Consideration,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rofidhatul Ummah

Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 09 Juni 2001

NIM : 19.111.111.21

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Taman Tiara Buduran Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi dengan judul “Analisis yuridis terhadap sengketa merek antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Studi Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022)” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Dakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*). Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 Juni 2023

Materai

Rp.10.000,-

Mahasiwa yang bersangkutan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha kuasa, Karena kasih dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk program Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation dengan PT Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan Nomor 836 K/ Pdt.Sus-Hki/2022).

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Brigjen.Pol (Purn) Drs. Anton Setdiadji, S.H., M.H. Yang Telah Memberi Kesempatan Kepada Saya Untuk Menimba Ilmu Di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Dr.Karim,S.H.,M.H
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya,
Siti Ngaisah S.H., M.H
4. Kepada Dosen Pembimbing, Sri Priyati S.H.,M.H., Atas Pengarahan Yang Telah Diberikan Sehingga Dengan Kebesaran Jiwa Membimbing Selama Proses Penyusunan Skripsi Ini dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran.

5. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Strata-1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Terima kasih atas wawasan yang luas yang telah diberikan kepada saya selama masa studi di Fakultas Hukum.
6. Kepada orang tua saya Bapak Sukramianto dan Ibu Lailatuz Zuriyah, yang selalu mengajari saya dengan kasih sayang, doa, dan kesabaran yang luar biasa. Saya berterima kasih atas semua pengorbanan semangat yang selalu diberikan, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap menjadi anak yang dapat membanggakan.
7. Untuk diri saya sendiri, kejar terus mimpi-mimpi itu, jangan puas sampai disini, semangat ! jangan menyerah !
8. Kepada adik saya tersayang, Alike Kamil dan Rifqi Fathullah. Terimakasih untuk doa, semangat yang selalu diberikan kepada penulis dan telah menjadi penghibur dan teman berantem di saat saya merasa bosan.
9. Kepada pemilik NIM 1911111057 my best partner,best friend yang selalu menyemangati saya. terimakasih telah menemani selama ini dan selalu menjadi pendengar yang baik. My deepest thank you for everything you have done for me all this time. Best of luck!
10. Sahabat penulis dari SMA hingga kuliah di Universitas yang sama, Marvita Dwi terimakasih atas semangat yang diberikan dan menjadi teman terbaik 7 tahun ini.
11. Kepada teman seperjuangan dari semester satu, Devi Oktavia, Salsabila Dika, Pradipa Safina yang selalu memberikan dukungan dan semangat

kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan indah bersama kalian.

Apabila semua pihak membaca dan membutuhkan skripsi ini, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas dan memberikan kontribusi dalam penelitian hukum yang akan datang. Saya menyadari bahwa skripsi ini mungkin memiliki kekurangan. oleh karena itu, Meminta masukan kritis dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan di masa mendatang.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
SURAT PENGESAHAN KEASLIAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
1. Tujuan Umum.....	9
2. Tujuan Khusus	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Praktis	10
2. Manfaat Teoritis.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	11
a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	11
b. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual.....	12
c. Tujuan Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	16
d. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	17
e. Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual.....	18
f. Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Masalah.....	23

3. Sumber Hukum	23
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum	25
G. Sistematika Penulisan.....	25
 BAB II	
PENGATURAN TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	
MEMBERIKAN PELINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN	
YANG DIALAMI OLEH PEMILIK SAH DARI MEREK MENURUT	
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016.....	27
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	27
1. Prinsip Perlindungan Hukum.....	27
2. Bentuk Perlindungan Hukum	31
B. Tinjauan Tentang Merek.....	31
1. Sejarah Merek di Indonesia dan Internasional.....	31
2. Jenis Merek.....	37
3. Permohonan Pendaftaran Merek.....	41
4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek.....	43
 BAB III	
ANALISA PUTUSAN HAKIM NOMOR 836 K/PDT.SUS-	
HKI/2022.....	51
A. Kasus Posisi.....	51
B. Pertimbangan Hakim.....	53
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara	
51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.....	59
D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara	
Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.....	69

BAB IV	PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Starbucks Coffee dan Starbucks Rokok	62
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan bagian dari Kekayaan intelektual yang digunakan untuk membedakan antara produk dan layanan perusahaan dengan produk dan layanan perusahaan lain. Produk dan layanan yang dihasilkan oleh produsen diidentifikasi oleh merek mereka. Selain berfungsi sebagai pengidentifikasi, merek juga menjadi aset berharga bagi perusahaan, terutama dalam kasus merek-merek yang terkenal. Dalam dunia bisnis dan perdagangan, merek adalah suatu bentuk karya intelektual yang menunjukkan tingkat kualitas suatu produk. Sebagai alat atau indikasi tersendiri dari sesuatu atau administrasi yang dibuat oleh suatu organisasi yang ditentukan untuk menunjukkan kualitas dan asal dari barang dagangan (indication of original).¹

Merek adalah salah satu elemen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan pemilik hak atas hal-hal yang tidak berwujud seperti nama atau logo yang digunakan untuk membedakan satu produk atau layanan dari yang lain. Suatu produk atau jasa dapat membedakan asal usul, kualitas dan keasliannya dengan suatu merek sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Pemilik merek atau pemilik merek memenuhi prasyarat untuk asuransi yang sah atas nama citra mereka

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaidillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 207

karena mereka telah berusaha untuk membuat dan mengembangkan lebih lanjut merek yang mereka gunakan. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), berbagai undang-undang nasional dan internasional telah dibuat untuk melindungi pemilik merek dan kepentingan konsumen. Pertunjukan dan peraturan serta pedoman ini berencana untuk menjamin keharmonisan antara kepentingan pertemuan khususnya pembuat, pembeli, dan pembisnis. Hukum internasional dan peraturan Indonesia tentang Merek tidak dapat dipisahkan dari hukum nasional.²

Penggunaan merek sangat penting untuk memberikan identitas terhadap barang atau produk yang dibuat oleh perusahaan atau administrasi serupa lainnya. Tanpa merek, tidak mungkin untuk memasarkan produk atau layanan. Tentu konsumen akan kesulitan membedakan antara produk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Konsumen juga akan kesulitan menemukan barang tersebut di pasar kecuali dibeli langsung tempat produksi. Apabila suatu merek berhasil digunakan untuk produk atau jasa yang mendapatkan penggunaan yang luas oleh masyarakat, maka merek tersebut dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan.³

Merek adalah sesuatu yang melekat pada suatu produk, tetapi merek itu sendiri bukanlah produk itu sendiri. Pembeli seringkali tidak dapat menikmati merek setelah mereka membeli barang. Hak atas merek diberikan hanya kepada mereka yang berhak, dan termasuk dalamnya

² Laina Rafianti, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1, Januari-April 2013, hlm 1

³ Trisno Raharjo, *Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan-putusan Perkara Merek Terkenal di Indonesia*, Laporan Penelitian Perkara Merek Terkenal di Indonesia.

adalah hak kepemilikan mutlak. Meskipun hak atas merek bersifat tidak berwujud, namun hak kepemilikan tersebut memiliki sifat yang bersifat mutlak dan dapat diwariskan kepada pihak yang berhak serta dapat dilindungi terhadap setiap orang. Merek adalah fondasi perdagangan modern di zaman perdagangan bebas saat ini. Hal ini menjadi penting karena sebuah merek dapat menjadi penyebab peningkatan devisa yang dapat digunakan sebagai nama yang baik, citra, norma kualitas, cara untuk memasuki berbagai sektor bisnis, dan ditukar dengan sertifikasi untuk menciptakan manfaat yang sangat besar. Kehadiran merek dapat memudahkan pembeli untuk mengidentifikasi barang yang akan dibeli pembeli dari berbagai barang terkait dengan kualitas, kepuasan, dan kebanggaan, serta sifat-sifat berbeda yang melekat pada merek tersebut.⁴

Seiring dengan kemajuan bisnis, penggunaan publikasi untuk menyajikan barang juga berkembang. Penggunaan merek dalam fungsi modernnya sebagai tanda pengenal atau penanda asal produsen suatu barang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dan penggunaan iklan yang semakin meluas.

Akibatnya, istilah "perniagaan" (*marques de commerce*, merek dagang, merek) diciptakan sebagai sinonim untuk "perusahaan" (*marks of manufacture*, *manufacturer's mark*, *fabrieksmereken*). Diketahui Pada pertengahan abad ke-19, hukum merek mulai berkembang pada peraturan

⁴ Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT Alumni, Bandung, Hal.2

persaingan bisnis dan penyalahgunaan merek. Standar keamanan pada nama merek adalah yang memiliki hak istimewa untuk menawarkan barang dagangannya kepada masyarakat umum seolah-olah mereka adalah pelaku bisnis dari produk yang berbeda, tepatnya dengan memanfaatkan merek yang disebut oleh masyarakat umum sebagai merek produk. Hak kekayaan intelektual berupa Hak Merek baru menjadi perhatian dunia sejak TRIPs dikeluarkan. Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) yang dikeluarkan oleh GATT pada Putaran Uruguay tahun 1994 memberikan standar minimum bagi perlindungan kekayaan intelektual.⁵

Tujuannya adalah sebagai suatu bentuk perlindungan, penghormatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat internasional di bidang kekayaan intelektual. Mengingat, terdapat hak dan kewajiban yang tercantum dalam hukum internasional. Sebagai salah satu masyarakat internasional, Indonesia juga telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada seluruh warga negaranya dalam hal kekayaan intelektual. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk “UU Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016”. Dengan demikian, ada harapan yang besar bahwa instrumen hukum nasional tersebut dapat memberikan perlindungan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran merek di Indonesia.

⁵ Pratama, Toebagus Galang Windi. “Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe”. *Jurnal Meta-Yuridis* 1.1 (2018)., hlm. 62

Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Periksa formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif adalah beberapa langkah dalam proses pendaftaran merek.

hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Meskipun undang-undang telah membuat perlindungan hukum untuk pemilik hak atas merek untuk memastikan bahwa pelanggaran adalah hal yang tidak dapat dihindari, pelanggaran tetap terjadi. Bagi pemilik merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan untuk dilakukan pembatalan terhadap merek yang dilanggar sesuai Perlindungan merek diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal tersebut menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Munculnya kasus pelanggaran pemboncengan reputasi atas merek terkenal tersebut penulis mengambil sebuah kasus sengketa merek terkenal yakni sengketa merek terkenal “STARBUCKS” antara STARBUCKS

CORPORATION (Penggugat), sebagai pemilik merek terkenal Starbucks berasal dari Amerika Serikat mengajukan pembatalan pendaftaran merek dan mencoret pendaftaran merek milik PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (STTC) (Tergugat) yaitu Rokok merek Starbucks berasal dari Indonesia.

Starbucks Corporation merupakan sebuah kedai kopi yang terkenal dan memiliki banyak lokasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 31 Maret 1971 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Pada bulan September 2020, perusahaan ini memiliki total 32.660 toko yang tersebar di 83 negara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.637 toko dimiliki langsung oleh perusahaan, sementara 16.023 toko lainnya dioperasikan melalui lisensi. Pada tanggal 17 Mei 2002, Starbucks Coffee membuka lokasi pertamanya di Indonesia, tepatnya di Plaza Indonesia. Di Indonesia, PT Mitra Adiperkasa Group menjadi pemilik dan operator ratusan atau bahkan ribuan cabang Starbucks yang terletak di kota-kota besar.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham telah mendaftarkan rokok Starbucks di Database Kekayaan Intelektual Indonesia yang didaftarkan pada tanggal 10 September 2012 bertahan hingga 10 September 2022. Pada kelas 34 Barang-barang ini meliputi: rokok dari segala jenis, termasuk rokok putih, cengkeh, dan klobot, kertas rokok, tembakau, dan korek api. semua merek Starbucks Starbucks, sebaliknya, adalah kedai kopi yang berbasis di Seattle di Amerika Serikat. pada tanggal

31 Maret 1971, didirikan. Saat ini terdapat lebih dari 20.000 lokasi Starbucks di 61 negara. Starbucks menjual minuman kopi, minuman teh, biji kopi, snack, dan tumbler selain minuman kopi. Di Indonesia, Starbucks dioperasikan oleh PT Mitra Adiperkasa. Starbucks Coffee menggugat Starbucks Tobacco ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan mendompleng. Sejak tahun 1992, pemerintah Indonesia telah mengubah dan mencabut undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal sebagai bagian dari komitmennya untuk meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi merek terkenal di Indonesia.

Ketentuan yang bertujuan untuk mengamankan merek terkenal tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sekalipun barang dan/atau jasa tersebut tidak sejenis, pasal tersebut menyatakan bahwa Permohonan Merek dapat ditolak jika Merek tersebut mempunyai kemiripan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan lebih terhadap merek-merek ternama, meskipun merek tersebut digunakan untuk berbagai jenis barang atau jasa.

Terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi barang sejenis dalam UU Pendaftaran Merek Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

- a. jenis produk atau jasa;
- b. tujuan barang dan bagaimana mereka akan digunakan;
- c. pelengkap barang dagangan dan juga manfaat
- d. persaingan untuk produk serta administrasi;
- e. jalur distribusi barang dan/atau jasa;
- f. pembeli yang bersangkutan; atau
- g. tempat pembuatan barang dan jasa.

Bahwa Republik Indonesia, sebagai anggota, telah meratifikasi Paris Convention adalah wajib memberi perlindungan terhadap merek-merek terkenal milik negara anggota Paris Convention, Pihak-pihak yang berkepentingan memiliki opsi untuk mencabut klaimnya atas suatu merek, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6bis, ayat (1) Konvensi Paris. Ini termasuk melarang penggunaan merek yang merupakan tiruan, salinan, atau terjemahan yang bermasalah, terutama jika merek tersebut terkenal di negara yang bersangkutan. Ketentuan ini berlaku untuk merek dagang yang dimiliki oleh seseorang dan digunakan untuk tujuan atau barang yang identik. Larangan juga berlaku jika inti dari suatu merek adalah tiruan atau tiruan dari merek terkenal perusahaan lain yang dapat menyebabkan kesalahpahaman konsumen. Oleh karena itu wajiblah kiranya Negara Republik Indonesia melindungi Penggugat selaku pemilik merek terkenal “STARBUCKS” satu dan lain hal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengamati dan membahasnya dalam kegiatan penelitian terhadap pembuktian unsur merek terkenal dalam sengketa merek dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

Analisis yuridis terhadap sengketa merek antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Studi Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022)

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan sistematis untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami oleh pemilik sah dari merek “STARBUCKS”?
2. Bagaimanakah analisis putusan hakim atas sengketa merek “STARBUCKS” sebagai merek terkenal baik pada tingkat Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penulisan skripsi ini. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut diatas,

maka apa yang dituangkan di sini diarahkan untuk mencapai tujuan, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim atas sengketa merek “STARBUCKS” sebagai merek terkenal
- b. Untuk mengetahui permohonan pembatalan merek.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini dilakukan khusus untuk memenuhi kebutuhan akademik. Dengan selesainya studi ini, maka telah memenuhi tugas dan kriteria untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha mengenai sengketa merek dalam menjalankan bisnisnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu untuk menambahkan bahan literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dengan demikian, Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai aspek penyelesaian sengketa.

E. Kajian Pustaka

1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Seseorang yang menciptakan karya intelektual memiliki hak kekayaan intelektual. salah satu sifat hak kekayaan intelektual adalah kemampuan untuk menyerahkan atau mendaftarkan kekayaan intelektual seseorang. Individu diberikan hak kekayaan intelektual sebagai tanda penghargaan atas upaya kreatif mereka, seperti penemuan, penciptaan, desain, atau inovasi. kantor yang menangani hak kekayaan intelektual, seperti kantor paten, kantor merek dagang, atau kantor hak cipta, sering digunakan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual. Selain itu, Sistem Hak Kekayaan Intelektual memang dirancang untuk mendorong pengembangan sistem penjualan yang sehat dan adil dalam berbagai bentuk kreativitas. tujuan utama dari HKI adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif kepada pencipta, penemu, dan inovator agar mereka dapat memanfaatkan hasil karyanya secara ekonomis.

Benda tidak berwujud, atau benda tidak berwujud, termasuk hak kekayaan intelektual. Konsep *zaak* (objek) sebagai objek hukum dalam sistem hukum perdata (BW) Indonesia Barat mencakup hak atas barang berwujud selain “benda berwujud”.

Memiliki nilai ekonomi atau keuntungan bagi keberadaan manusia, kekayaan atau aset berupa karya yang dihasilkan oleh akal atau

kecerdasan manusia juga dapat dianggap sebagai aset komersial. Dengan adanya sistem HKI yang kuat dan berfungsi dengan baik, masyarakat dapat menumbuhkan apresiasi terhadap karya-karya intelektual, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Sistem ini memainkan peran penting dalam menghargai dan melindungi kekayaan intelektual manusia, sehingga memotivasi terciptanya lebih banyak karya-karya baru yang bermanfaat bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Penggunaan perangkat hukum yang ada, seperti Hak Cipta, Paten, Merek Dagang dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman, merupakan salah satu cara untuk menjaga hak kekayaan intelektual.

b. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Pada zaman penjajahan Belanda, hak kekayaan intelektual sudah ada sejak lama. Undang-undang pertama hak kekayaan intelektual diberlakukan pada tahun 1844 oleh otoritas kolonial Belanda. Peraturan Merek 1885, Peraturan Paten 1910, dan Peraturan Paten 1910 semuanya dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Undang-Undang Hak Cipta 1912 Peraturan Hak Kekayaan Industri tahun 1912 mulai berlaku sejalan dengan Stb. 1913 No.214 dan 1912 No.545, Jo Stb. Peraturan Tanda Nama Belanda, yang terdiri dari 27 pasal, diselesaikan oleh RIE. Pihak yang mendapat perlindungan paling banyak dalam pendekatan deklaratif RIE adalah pihak yang menggunakan merek terlebih dahulu, bukan pihak

yang mendaftarkannya terlebih dahulu.⁶ Menyusul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, RIE dinyatakan berlaku hingga digantikan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 1961 pada tanggal 11 Oktober 1961. Undang-undang No. 21 Tahun 1961 mulai berlaku pada tanggal 11 November. Harapan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 dibuat untuk melindungi masyarakat dari barang palsu.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property yang telah direvisi di Stockholm pada tahun 1967, secara resmi disetujui oleh Indonesia pada tanggal 10 Mei 1979. Ketetapan Indonesia untuk mematuhi aturan dan prinsip konvensi tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 . Namun, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris, terdapat beberapa pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan yang tercantum dalam konvensi tersebut. Pengecualian tersebut meliputi Pasal 1 hingga Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1) dari Konvensi Paris. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta pada 12 April 1982. Undang-undang yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda ini berupaya menggantikan Undang-undang Hak Cipta yang lama. Melalui undang-undang ini, pemerintah berkomitmen untuk melindungi karya-karya logis, imajinatif, dan abstrak serta mempercepat pengembangan pengetahuan dalam wilayah negara.

⁶ H.D.Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek , Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia) hlm.29

Dengan mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta, pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat perlindungan terhadap hak cipta dan mendorong kreasi serta penyebaran karya-karya sosial di berbagai bidang. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong perkembangan pengetahuan di Indonesia dan meningkatkan posisi negara dalam konteks global.

UU No. diundangkan pada tanggal 19 September 1987 oleh pemerintah Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek didirikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988. Direktorat ini dibentuk dengan maksud untuk mengemban tanggung jawab dan tugas yang sebelumnya dipegang oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta sebagai eselon Lembaga II Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Kehakiman. Dengan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek, fokus yang lebih khusus dapat diberikan pada pengelolaan hak cipta, paten, dan merek di Indonesia, serta peningkatan perlindungan hukum terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Pembentukan direktorat jenderal ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan hak cipta, paten, dan merek di Indonesia. RUU Paten disahkan oleh DPR pada tanggal 13 Oktober 1989, dan akhirnya menjadi undang-undang dengan nama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1987 yang sebelumnya mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Untuk menggantikan Undang-undang Merek Tahun 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992. Undang-Undang Akhir Mewujudkan Hasil Putaran Hak Kekayaan Intelektual Uruguay (TRIPS AGREEMENT) ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 1994. Undang-undang Hak Cipta 1987 revisi tahun 1997 oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan kumpulan undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual. UU Merek Tahun 1992, UU No. 6 tahun 1982, dan UU Paten tahun 1989. Tiga undang-undang baru tentang hak kekayaan intelektual disetujui pada akhir tahun 2000, termasuk UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pemerintah Indonesia mengesahkan UU no. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dengan Perjanjian TRIPS. Kedua undang-undang tersebut mencabut undang-undang sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan merek dan indikasi geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang juga mengubah undang-undang yang mengatur tentang merek.

c. Tujuan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Berikut adalah tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI):

- a. Memberikan kejelasan hukum HKI memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak yang terkait dengan kekayaan intelektual, seperti hak penemu, pencipta, perancang, pemilik, pengguna, dan pihak terkait lainnya. Hal ini memastikan adanya hubungan yang jelas antara pihak-pihak terkait serta menentukan batasan penggunaan kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu.
- b. Menyajikan penghargaan untuk pencapaian bisnis atau usaha intelektual.
- c. Mendorong publikasi ciptaan atau invensi kepada masyarakat dalam bentuk dokumen Hak Kekayaan Intelektual.
- d. Perkuat upaya pembuatan pemindahan data melalui inovasi yang dilindungi dan pemindahan inovasi melalui lisensi
- e. Jaminan terhadap keaslian dan kualifikasi, HKI memberikan jaminan bahwa karya ilmiah atau inovasi hanya diberikan kepada individu atau entitas yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu. Hal ini memastikan bahwa karya-karya yang dilindungi HKI memiliki tingkat keaslian dan kualitas yang dijamin.

d. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Sangat penting bagi masyarakat untuk memajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui sistem pasar yang kuat. Sistem HKI memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk menciptakan karya-karya baru dan inovatif dengan memberikan hak eksklusif atas karya tersebut untuk jangka waktu tertentu. Hal ini mendorong persaingan yang sehat dan memicu pertumbuhan ekonomi.⁷ Untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, perlindungan yang diberikan oleh hak kekayaan intelektual lebih banyak difokuskan pada perlindungan individu, pada prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Ekonomi (*the ekonomi argument*)

Prinsip ekonomi adalah kekayaan intelektual yang berasal dari kreativitas manusia dan dikomunikasikan kepada masyarakat luas dengan berbagai cara.

b. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Komponen penting dari perlindungan hukum bagi pemilik kekayaan intelektual adalah konsep keadilan. Prinsip ini mengakui hak pemilik atas karya atau inovasinya sebagai imbalan atas upaya dan kreativitas yang telah diinvestasikan. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pemilik, prinsip keadilan memastikan bahwa

⁷ Harris Munandar, dan Sally Sitanggang, 2010, Mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten ,Merek dan Seluk-beluknya, Erlangga Group, Jakarta, hlm.3

mereka dapat menikmati manfaat ekonomi dari karyanya dan memiliki kontrol atas penggunaan dan pemanfaatan karya tersebut.

c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Prinsip Kebudayaan dalam hak kekayaan intelektual memang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. prinsip ini mendorong masyarakat untuk menghasilkan lebih banyak karya yang dapat memperkaya kehidupan budaya dan mengembangkan peradaban manusia.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Untuk mempertahankan hak-hak hukum yang telah diberikan kepada suatu Ciptaan baik atas dasar kepentingan individu, asas sosial adalah kaidah-kaidah yang mengatur kepentingan manusia sebagai masyarakat.

e. Peran Dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Munaf (2001), Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting pada era saat ini dengan beberapa fungsi utama:

a. Sebagai alat persaingan dagang, Hak Kekayaan Intelektual digunakan sebagai strategi untuk menjaga posisi negara maju dalam menguasai pasar internasional. Hal ini membantu mendorong persaingan yang sehat antara negara-negara dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional.

b. Sebagai pendorong kemajuan IPTEK, Hak Kekayaan Intelektual mendorong inovasi dan pengembangan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. terus melakukan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi baru berskala industri.

c. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum kepada para peneliti, pencipta, dan inovator atas hasil karya mereka.

f. Jenis – jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Hak Cipta (Copyright)

Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi karya kreatif dibidang sastra, seni, dan lain sebagainya. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata diberikan hak eksklusif di bawah hak cipta.

b. Hak Paten (*patent*)

Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

c. Desain Industri (*industrial design*)

Desain industri adalah penciptaan suatu bentuk, konfigurasi, komposisi, atau susunan garis, warna, garis dan warna, atau perpaduannya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam bentuk pola tiga dimensi atau dua dimensi dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

d. Merek (*trademark*)

Merek adalah Penggunaan nama, logo, merek dagang, dan slogan untuk membedakan satu perusahaan atau orang dari yang lain dalam hal apa yang mereka tawarkan dikenal sebagai branding.

e. Rahasia Dagang (*trade secret*)

Informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang dirahasiakan, memiliki nilai ekonomi karena bernilai dalam operasi bisnis, dan tidak diketahui secara umum oleh publik sebagai rahasia dagang.

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*)

sebagai barang dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang mengandung berbagai bagian, paling sedikit salah satunya merupakan unsur aktif, baik seluruhnya atau sebagian saling berhubungan dan dibuat secara terpadu dalam suatu bahan

semikonduktor dengan maksud untuk melakukan suatu fungsi elektronik.

g. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)

Indikasi Geografis (Geographical Indications), yaitu tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk dari suatu lokasi geografis tertentu, merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Ini menandakan bahwa kualitas, reputasi, dan karakteristik khusus dari produk dikaitkan dengan lingkungan geografis tempat produk tersebut diproduksi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang di teliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.

2. Pendekatan Masalah

Untuk diketahui bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan.⁸ penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pusaka hukum (lazim disebut data sekunder).

⁸ **J.J. Bruggink**, Refleksi Ilmu Hukum, dialihbahasakan, **Arief Sidharta**, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis, Al Maktabah, Surabaya, 2017, h. 41.

pendekatan dalam penelitian hukum normatif (dogmatik) diantaranya adalah: pendekatan, peraturan perundang-undangan (*statute approach* atau *legislation-regulation approach*), konseptual (*conceptual approach*), sejarah (*historical approach*), dan perbandingan (*comparative approach*).⁹ Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasi secara teoritik berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Dengan pendekatan perbandingan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan sumber pembanding yang akan menunjang dan mendukung materi pembahasan.

Melengkapi pendekatan tersebut di atas dapat pula dimanfaatkan kajian bidang ilmu non hukum. Bukankah sebagai kegiatan ilmiah yang berupaya menjelaskan kenyataan hukum (*legal realities*). Disiplin ilmu-ilmu non yuridis yang tampaknya relevan untuk membantu memberikan eksplanasi tentang permasalahan hukum yang di teliti dengan arti kata bahwa penggunaan perspektif disiplin ilmu-ilmu non hukum hanyalah sebagai sarana pendukung mengembangkan analisis.¹⁰

⁹ D.H.M. Meuwissen, Ilmu Hukum, Pro Justitia, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid., h. 41

¹⁰ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid., h. 42

3. Sumber Bahan Hukum

Hukum primer dan hukum sekunder adalah dua kategori unsur hukum (realitas hukum) yang digunakan dalam kajian hukum normatif. Menurut **R.G Logan**, dalam tulisannya *Legal Literature and Law Libraries*: Termasuk bahan hukum primer (primary materials). Adalah *Acts of parliament, subordinate legislation, and reported decision of the courts and tribunals*; sedangkan bahan hukum sekunder (secondary materials) meliputi: *All types of legal literature which are not formal records of law, such as encyclopedies, digest of cases, textbooks, journals, dictionaries, indexes and bibliographies*.¹¹

Morris I. Cohen dan Kent C. Olson, *legal materials* (bahan hukum primer) dalam penelitian hukum normatif meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder menurut **Jay A. Sigler dan Benjamin R. Beede atau Peter Halpin**, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah dan lain sebagainya.¹²

Jadi pada penelitian hukum normatif lebih tepat menggunakan istilah bahan hukum **bukan data**, sebab istilah data berkonotasi pada penelitian hukum empiris-sosiologis.

¹¹ **R.G. Logan**, *Legal Literature and Law Libraries*, dalam **R.G. Logan**, *Information Sources In Law*, Butterworth Guide to International Sources, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, *Ibid.*, 43

¹² **Jay A. Sigler and Benjamin R. Beede**, *The Legal Sources of Public Policy*, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, *Ibid.*, 43

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa mengumpulkan bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan mempergunakan sistem kartu yang terbagi dalam: kartu ikhtisar, kartu kutipan, kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar dirangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansial. Bahan hukum yang dapat digunakan sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang mewakili pendapat penulis (pengarang) akan dirujuk secara otentik. **Kartu ikhtisar** memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbit, tahun penerbitan dan halaman karangan yang dikutip. **Kartu kutipan** berisikan catatan yang sangat teliti mengenai berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi dan bentuk asli karangan yang dikutip. **Kartu Analisis** berisi tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan komentar.¹³

Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah.

¹³ Winarno Surakhmad, Pengantar Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid., h. 44

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang diperoleh oleh dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif, perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.¹⁴

Analisi terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de rechtsnormen*) dan sistem hukum (*het rechtssysteem*).¹⁵ Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh **D.H.M. Meuwissen** sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Ditinjau dari sistematika, skripsi ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bagian dipisahkan menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

¹⁴ **Morris I Cohen**, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum (legal Research in a Nutshell)*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid h. 45

¹⁵ **Jan Gijssels & Mark Van Hoecke**, *Wat is Rechtstheorie?* Kluwer Rechtswetenschap, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid

¹⁶ **D.H.M. Meuwissen**, *Ilmu Hukum*, Ilmu Hukum, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid., h.

BAB II Pada bab ini berisi memberikan penjelasan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami oleh pemilik sah dari merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

BAB III Pada bab ini berisi mengenai pembahasan bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa merek terkenal

BAB IV Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

PENGATURAN TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS MEMBERIKAN PELINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMILIK SAH DARI MEREK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Prinsip Perlindungan Hukum

Hukum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang luas. Hukum dapat digunakan untuk merespon isu-isu sosial, menyelesaikan konflik, dan mempengaruhi tata kelola sosial. Contohnya, melalui undang-undang atau kebijakan tertentu, hukum dapat membawa perubahan dalam hal hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. hubungan antar perubahan Bidang sosial dan hukum adalah suatu hubungan, dalam arti bahwa perubahan sosial mempengaruhi industri di sisi lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Kemungkinan pertukaran daya mempengaruhi perubahan sosial setelah fungsi apapun Hukum, yaitu hukum sebagai instrumen atau sarana perubahan sosial Perencanaan masyarakat (rekayasa sosial). Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beragam, tergantung pada berbagai faktor dan kondisi sosial. Juga peran hukum dalam masyarakat terbelakang juga berbeda dengan masyarakat maju. Dalam masyarakat

mana pun, hukum lebih efektif untuk menjamin Keamanan dalam masyarakat dan untuk menjamin terwujudnya struktur sosial diharapkan oleh masyarakat. Tetapi dalam masyarakat yang Hukum telah berkembang dan menjadi lebih umum, lebih abstrak dan lebih diluar konteks.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dalam negara hukum. Secara kebahasaan, unsur-unsur dalam kata "perlindungan" memiliki kemiripan dengan tindakan melindungi, pihak-pihak yang melindungi, dan cara-cara melindungi. Oleh sebab itu, kata "perlindungan" mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan tertentu pula. Dalam upaya melindungi hak asasi manusia dan menjamin agar individu dapat menggunakan hak hukumnya, digunakan perlindungan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk mengamankan, menguasai, dan memenuhi kesejahteraan hidup sejalan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini dilakukan oleh individu, badan pemerintah, dan sektor swasta.

Fitzgerald memahami hipotesis Salmond tentang pemikiran yang sah, khususnya hukum untuk mengoordinasikan dan mengatur kepentingan yang berbeda dalam masyarakat yang ramah mengingat fakta bahwa pada jam sibuk kemacetan kepentingan, keamanan keuntungan tertentu harus dicapai dengan membatasi jumlah kecenderungan orang lain. Hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan dan melindungi kepentingan manusia yang sah. Hak asasi manusia dan kepentingan sosial

yang diakui dan dijunjung tinggi oleh hukum berkaitan dengan kepentingan yang sah. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara. Perlindungan peraturan perundang-undangan memang harus memperhatikan tahapan-tahapan yang meliputi asal usul perlindungan hukum, peraturan hukum, dan semua peraturan hukum yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini mencerminkan kesepakatan masyarakat dalam mengatur interaksi antara anggota masyarakat, individu, dan pemerintah. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, perlindungan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini penting dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan dalam masyarakat.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah pengakuan hak asasi manusia yang dipegang oleh subjek hukum berdasarkan sifat hukum yang sewenang-wenang. Perlindungan martabat merupakan salah satu komponen perlindungan hukum.

Pembelaan hukum juga mencakup tindakan untuk mempertahankan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Ini melibatkan tindakan yang bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok yang rentan terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia dapat dipahami sebagai upaya perlindungan hukum agar hukum tidak dimaknai secara berbeda dari yang seharusnya dan merupakan bentuk upaya hukum untuk melindungi

hak seseorang yang dianggap sebagai subjek hukum. Karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, maka perlu dipastikan bahwa para pihak dilindungi menurut kedudukan hukumnya. menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan pancasila dapat menjadi dua, adalah :

a. Prinsip Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dasar dalam upaya menjaga dan menghormati hak-hak fundamental setiap individu. Di fokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhiya agar tercipta masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia. Pancasila merupakan sumber pengakuan harkat dan martabat manusia yang bertujuan diarahkan pada usaha mencapai kesejahteraan bersama.

b. Prinsip Negara Hukum

Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, karena hasil dari adanya hukum merupakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, pancasila sebagai dasar filsafah negara. perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan tujuan utama dari pembentukan negara hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan agar memperoleh jaminan atas kerugian yang didapatkan karena menjadi korban tindak pidana.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum dapat dilihat sebagai contoh kegiatan yang bersifat antisipatif dan adaptif, selain bersifat adaptif dan fleksibel. Hukum adalah undang-undang yang perlu ditegakkan dan memuat peraturan dengan sanksi yang tegas, artinya siapa yang melanggar peraturan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Sanksi perlindungan hukum di bagi dua kategori :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yang kuat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang stabil, adil, dan berkeadilan. Dengan adanya pedoman hukum yang jelas dan kesempatan untuk berpartisipasi, diharapkan terjadinya pelanggaran hukum dapat diminimalisir, konflik dapat dihindari, dan hubungan antara individu atau entitas dengan pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif berupaya untuk mengakhiri kasus atau pelanggaran yang ada. Perlindungan hukum represif melibatkan penerapan sanksi atau hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. Sanksi yang dapat diberikan dalam perlindungan hukum represif termasuk denda, penjara, atau hukuman tambahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Tentang Merek

1. Sejarah Merek di Indonesia dan Internasional

Perkembangan hukum merek di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Reglement Industriele Eigendom (1912), Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, diterapkan peraturan ini yang mengatur perlindungan merek di Hindia Belanda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Usaha dan Merek Dagang, mengatur tentang merek dagang, merek dagang, dan pendaftaran merek di Indonesia. Kerangka hukum utama untuk mengatur merek di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Perundang-undangan ini mengatur hak dan perlindungan merek dagang, pendaftaran merek dagang, dan hukuman atas pelanggaran merek dagang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mengatur tentang ciri-ciri lain dari Merek diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang merek baru diadopsi oleh Indonesia pada tahun 1992, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Merek tahun 1961 yang sebelumnya berlaku.

UU No 14 Tahun 1997 tentang Merek mengubah UU No 19 Tahun 1992 tentang Merek pada tahun 1997. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan merek di Indonesia dan menyesuaikan hukum merek dengan perkembangan internasional.

Undang-Undang Merek yang baru, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memang menghadirkan beberapa perubahan

penting dalam pengaturan merek di Indonesia. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, Undang-Undang Merek tahun 2001 memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan modern dalam melindungi merek di Indonesia serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait merek.¹⁷

Tidak ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mewajibkan pemilik merek terdaftar untuk terus menawarkan barang atau jasa dengan merek yang telah terdaftar lebih dari tiga tahun. UU Merek mencakup berbagai aspek penggunaan merek, termasuk proses pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. UU Merek mengecualikan ketentuan yang berkaitan dengan penghentian produksi produk atau jasa bermerek yang telah terdaftar lebih dari tiga tahun.

Undang-undang terbaru yang mengatur merek di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, undang-undang ini mengalami beberapa kali revisi sebelum mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016. Penambahan Indikasi Geografis pada Undang-Undang tersebut merupakan salah satu perkembangan signifikan yang terjadi. Upaya ini untuk memberikan barang asli Indonesia yang memiliki reputasi dan kualitas tertentu berdasarkan perlindungan hukum asal geografisnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹⁷ Prof. Tim Lindsey, "Hak Kekayaan Intelektual", cet ke-1 (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal, 133.

2016 dapat diubah dan disempurnakan untuk lebih melindungi merek dan pemilik produk Indonesia pada umumnya.

Hukum internasional memainkan peran penting dalam kemajuan perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang. Pentingnya mengakui hak kekayaan intelektual diakui sebagai komponen hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Di bawah arahan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO - World Intellectual Property Organization) didirikan pada 14 Juli 1967. WIPO ingin mempermudah negara-negara untuk bekerja sama dalam melestarikan kekayaan intelektual. WIPO mengatur hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek dagang, hak penyiaran, dan lain-lain, selain hak cipta. Negara-negara berkolaborasi untuk menetapkan standar dan pedoman perlindungan hak yang dimiliki oleh kekayaan intelektual melalui perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tentang Perlindungan Merek Dagang (1883) dan Perjanjian TRIPS (Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual) yang diadopsi dalam kerangka kerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ini bermaksud untuk memberikan perlindungan merek dagang yang efisien dalam skala global. Perlindungan merek dapat ditingkatkan dengan kolaborasi internasional dan kerangka hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, dalam skala dunia. Kerangka

hukum ini juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor industri.

Titik balik yang signifikan dalam perkembangan perlindungan hukum hak kekayaan industri adalah ditandatanganinya Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri pada tanggal 20 Maret 1883. Berbagai jenis hak kekayaan intelektual, seperti merek dagang, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak untuk sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan perlindungan dari monopoli dan persaingan tidak sehat, tercakup dalam Konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional.

Sejak diratifikasi pada tahun 1883, Konvensi Paris telah berkembang dalam hal jumlah penandatangannya. Konvensi Paris awalnya hanya diratifikasi oleh 11 negara pada tahun itu. Jumlah negara anggota terus meningkat dari waktu ke waktu. Indonesia merupakan salah satu dari 82 negara yang telah meratifikasi Konvensi Paris per 1 Januari 1976. Hal ini menunjukkan bahwa banyak negara yang telah mengakui pentingnya perlindungan hak milik perindustrian dan menjadi pihak dalam Konvensi Paris. Kemudian, pada 15 Juli 2002, jumlah negara anggota Konvensi Paris mencapai 163. Artinya, hampir seluruh negara di dunia telah menjadi anggota Konvensi Paris.

Tujuan utama Konvensi Paris untuk memfasilitasi perlindungan hak milik perindustrian di tingkat internasional dan mempromosikan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi yang berharga. Dengan demikian, menciptakan kerangka hukum yang seragam di seluruh dunia untuk

melindungi hak kekayaan intelektual terkait merek dagang. Konvensi ini membahas berbagai aspek perlindungan merek, termasuk pemilihan, penggunaan, dan pendaftaran merek dagang.

Konvensi Paris telah membantu menciptakan kerangka kerjasama internasional yang penting dalam perlindungan merek dagang, dan menjadi landasan untuk perjanjian-perjanjian internasional lainnya terkait kekayaan intelektual.

Kemudian World Trade Organization (WTO) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang telah ada sejak tahun 1948, digantikan oleh WTO. GATT adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya antara negara-negara anggota. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) telah menjadi kerangka kerja perdagangan utama selama beberapa dekade sebelum digantikan oleh WTO (World Trade Organization) pada tahun 1995. WTO merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab atas mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional antara negara-negara anggotanya. Perjanjian TRIPs mengharuskan negara-negara anggota untuk menerapkan sistem hukum perlindungan HKI yang sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual, mendorong inovasi dan kreativitas, serta memfasilitasi perdagangan yang adil dan seimbang antara negara-negara anggota. Perjanjian TRIPs menjadi

acuan standar perlindungan hukum internasional dalam bidang hak kekayaan intelektual, dan negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang terkandung di dalamnya.

2. Jenis Merek

Merek sesuai dengan ketentuan Umum, Tanda adalah simbol yang dapat ditampilkan secara visual dan digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh satu perusahaan dari bisnis lain. Tanda merek dapat berupa gambar, logo, frase, huruf, angka, pola warna, atau kombinasi dari hal-hal ini. Dalam perdagangan barang dan/atau jasa, tanda ini digunakan untuk membedakan antara barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau pelaku usaha.

Merek terkenal adalah merek yang ditolak permohonannya jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, menurut Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis di Indonesia. Ketika memutuskan apakah akan menerima atau menolak aplikasi merek dagang, pertimbangan diberikan pada seberapa terkenal merek yang diusulkan di industri.

Selain itu, sejumlah karakteristik penting, seperti pengenalan merek, investasi asing, dan pendaftaran merek terkenal di beberapa negara, diperhitungkan saat menilai status merek terkenal. Pengadilan Niaga dapat meminta lembaga yang berdiri sendiri atau berdiri sendiri untuk melakukan pengawasan atau penelaahan jika alat bukti dianggap tidak cukup untuk

menentukan terkenal atau tidaknya merek tersebut. Ini akan memungkinkan pengadilan untuk mencapai penentuan status merek yang lebih akurat. Penting untuk dicatat bahwa penetapan merek terkenal adalah proses yang melibatkan pertimbangan dan bukti yang cukup, serta penilaian otoritas terkait yang berwenang. Status merek terkenal memberikan perlindungan tambahan terhadap merek tersebut, termasuk melawan penggunaan yang merugikan, memanfaatkan reputasi merek, atau penggunaan merek serupa yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :

- a. Robert S. James M. "Merek dagang adalah tanda yang digunakan oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menunjukkan bahwa suatu bentuk barang miliknya," tulis seorang sarjana Inggris. "Perusahaan atau pedagang tidak perlu benar-benar memproduksi barang itu untuk memberinya hak menggunakan suatu merek, cukup barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.
- b. Menurut H.OK.Saidin, S.H., M.Hum., Merek adalah tanda (mark) yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diiklankan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum. entitas dari barang atau jasa serupa yang diproduksi oleh individu lain.¹⁸

¹⁸ Ok.Saidin, (Saidin, 2004),(Jakarta : Raja Grafindo Rersada,2004) hal 343-345

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang merek secara sah di Indonesia. Setelah pemilik merek mendaftar ke negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merek akan memperoleh perlindungan secara hukum. Prioritas. Perlindungan terhadap hak merek yang terdaftar secara hukum mempunyai akibat hukum yang mewajibkan pihak yang ingin mendapatkan perlindungan hak merek untuk mematuhi tata cara pendaftaran yang ditentukan secara formal, sehingga pendaftaran wajib (wajib) untuk mendapatkan perlindungan hak merek. Karena merek yang tidak terdaftar secara hukum tetap dianggap sebagai merek yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini juga berimplikasi bahwa merek yang tidak dipilih tidak akan mendapat perlindungan negara, sehingga dapat digunakan oleh siapapun (masyarakat) tanpa persetujuan pemilik aslinya. pemilik tanda.

Dalam hal pengenalan merek, fungsi merek sangat penting dalam menarik pelanggan untuk membeli produk yang sama-sama ditawarkan kepada orang lain sesuai dengan pengalaman mereka sebelumnya sebagai konsumen. Merek dagang dan merek jasa adalah dua kategori merek yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis:

- a. Merek dagang adalah simbol yang digunakan untuk membedakan satu produk dari yang lain dari jenis yang sama apakah itu dijual oleh individu, kelompok, atau badan hukum. Logo, nama, kata, huruf, angka,

skema warna, dan kombinasi dari ciri-ciri ini adalah contoh merek dagang yang digunakan untuk membedakan barang dan membedakannya dari barang pesaing di pasar.

b. Merek Jasa digunakan untuk membedakan satu rangkaian layanan yang diperdagangkan dari rangkaian layanan serupa lainnya oleh orang, organisasi, atau badan hukum. Nama, logo, simbol, dan komponen visual lainnya yang digunakan untuk membedakan dan mengidentifikasi layanan tertentu yang disediakan oleh bisnis atau individu adalah contoh merek.

Berdasarkan tingkat keterkenalan yang dimiliki Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹⁹

a. Merek Biasa (normal marks)

Merek yang tidak memiliki reputasi yang kuat atau jangkauan pemasaran yang luas disebut sebagai merek umum atau merek reguler. Merek-merek ini cenderung memiliki posisi yang lebih rendah dalam persepsi konsumen dan mungkin memiliki pangsa pasar yang terbatas. Merek-merek normal ini mungkin kurang menarik bagi pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan karena dianggap kurang memiliki daya tarik simbolis dalam hal pemakaian atau teknologi.

b. Merek Terkenal atau (well-known marks)

¹⁹ Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm. 140

Merujuk pada merek yang memiliki reputasi tinggi. Lambang merek ini memiliki kekuatan untuk menarik perhatian konsumen dan menjadi pilihan utama atau idaman dalam pembelian produk atau jasa. Merek terkenal ini sering kali diakui secara luas oleh masyarakat dan memiliki citra yang kuat serta nilai yang dihargai.

a. Merek Termasyhur (famous mark)

Tingkat merek yang tertinggi adalah merek termashur atau *famous mark*. *Famous mark* dan *well-known mark* pada umumnya susah dibedakan namun *famous mark* pemasarannya hampir sama seluruh dunia dengan reputasi internasional, produksinya hanya untuk golongan tertentu saja dengan harga yang sangat mahal.

3. Permohonan Pendaftaran Merek

Mengatur kriteria dan langkah-langkah pendaftaran merek. Beberapa persyaratan dan tata cara umum dalam permohonan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pendaftaran: Baik dalam bentuk elektronik maupun kertas, permohonan pendaftaran merek harus dikirimkan kepada Menteri di Indonesia.
2. Informasi Permohonan: Jika ada hak prioritas, Permohonan juga harus mencantumkan nama negara, tanggal permintaan pertama merek, golongan barang dan/atau jasa, uraian jenis barang dan dinas, tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, serta nama dan alamat lengkap kuasa jika diajukan melalui kuasa.

3. Merek merek: Label merek yang berisi merek merek yang diusulkan dan bukti pembayaran biaya aplikasi harus disertakan dengan aplikasi.
4. Biaya pendaftaran: Setiap kelas produk dan/atau layanan memiliki biaya pendaftaran yang berbeda. Peraturan pemerintah mengatur persyaratan tambahan yang berkaitan dengan biaya aplikasi.
5. Merek atau suara tiga dimensi (tiga dimensi): Jika merek memiliki tiga dimensi, atribut merek harus dicantumkan pada label merek yang dilampirkan. Jika merek tersebut dapat diandalkan, label tersebut akan ditampilkan sebagai rekaman suara dan komentar.
6. Surat kepemilikan: Surat yang menyatakan bahwa pemohon adalah pemilik merek yang didaftarkan harus disertakan bersama permohonan.

Permohonan Merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan alasan sebagai berikut:

1. Menyerupai merek yang telah diakui oleh pihak ketiga untuk menawarkan produk dan/atau jasa yang sebanding secara keseluruhan atau konsep;
2. Serupa pada tingkat fundamental atau keseluruhan dengan jejak yang dibagikan dengan orang lain yang baru-baru ini terdaftar untuk produk atau potensi keuntungan yang sebanding;
3. Untuk produk dan/atau jasa yang tidak identik yang memiliki gagasan mendasar yang sama dengan merek dagang terkenal milik pihak lain, sepanjang memenuhi spesifikasi tertentu yang digariskan oleh kriteria yang sah;

4. menunjukkan kesamaan yang mendasar atau lengkap dengan indikasi geografis yang diketahui;
5. Apakah nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain, kecuali yang berhak telah memberikan persetujuan tertulis;
6. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan dari nama, panji, gambar atau gambar atau meterai suatu negara atau yayasan umum atau global, selain dengan pengesahan yang tersusun dari tenaga ahli;
7. merupakan tiruan atau kemiripan dengan stempel pejabat negara atau lembaga pemerintah, kecuali pejabat yang berwenang telah memberikan persetujuan tertulis.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek

Konsumen juga termasuk dalam perlindungan hukum merek, selain pemilik merek. Tujuan utama dari perlindungan merek adalah untuk memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh barang atau jasa dengan merek yang asli dan terjamin. Dalam hal ini, negara memberikan perlindungan hukum untuk melindungi konsumen dari penipuan atau kecurangan yang terkait dengan merek palsu. pemilik merek yang memiliki iktikad baik juga dilindungi oleh hukum. Meskipun telah memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan merek, Jika ditentukan adanya itikad buruk, pemilik merek tetap dapat menerima pembatalan atau pembatalan merek tersebut.

Tanda yang dilindungi meliputi gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi,

suara, hologram, atau gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut, menurut Pasal 2 ayat (3)) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Fungsi merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa adalah untuk membedakan antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau pelaku usaha.

Hak eksklusif atas merek akan diberikan kepada orang yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan komersial, sesuai dengan konsep first-to-file tentang perlindungan hukum merek. Registrasi konstitutif adalah suatu cara pendaftaran merek yang menganut aturan first to file. Dalam sistem ini, merek yang memenuhi syarat dan didaftarkan pertama kali akan diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Keuntungan dari merek yang terdaftar adalah adanya sertifikat pendaftaran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal HKI di Indonesia atau lembaga serupa di negara lain. Sertifikat pendaftaran ini menjadi bukti otentik yang dapat digunakan dalam sengketa merek di pengadilan. Pemilik merek yang telah terdaftar dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut, dan ini memberikan keunggulan dalam membuktikan hak-haknya dalam kasus perselisihan merek.²⁰

Pendaftaran merek dapat digugat di pengadilan dalam bentuk gugatan oleh mereka yang merasa dirugikan karenanya. Menurut Huruf b dan c Ayat 1 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

²⁰ Ibid, hal. 32.

Tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu Merek dapat dikesampingkan apabila secara konseptual sama atau identik secara keseluruhan dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk produk dan/atau layanan yang sebanding. Permohonan merek juga dapat ditolak jika merek tersebut bertentangan dengan merek terkenal pihak lain untuk produk atau jasa yang tidak sama jenisnya dan memenuhi kriteria tertentu. Ada tenggat waktu untuk mengirimkan permintaan pembatalan; secara khusus harus dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pendaftaran merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 35 Ayat (1). Merek terdaftar dilindungi selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pendaftarannya, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1). Ketika masa perlindungan 10 tahun pertama berakhir, pemilik merek memiliki opsi untuk memperbaruinya untuk masa 10 tahun berikutnya.

Pemilik merek atau kuasanya harus mengajukan permohonan perpanjangan dalam bahasa Indonesia, baik secara elektronik maupun manual, untuk melengkapi prosedur perpanjangan merek. Permohonan pembaharuan harus dilakukan enam (enam) bulan sebelum masa perlindungan merek berakhir. Jika aplikasi nominasi merek dagang tidak sesuai dengan aturan, itu mungkin ditolak. Jika permohonan ditolak, pihak

yang bersangkutan akan diberitahukan secara tertulis mengenai alasan penolakan tersebut.

Selain itu, gugatan yang diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek dapat digunakan untuk membatalkan merek terdaftar tersebut. Pengadilan Niaga yang berwenang atas sengketa merek adalah tempat gugatan pembatalan diajukan.²¹ Dalam proses gugatan pembatalan, Pengadilan Niaga akan melakukan pemeriksaan terhadap alasan pembatalan yang diajukan dan mempertimbangkan argumen dari pihak yang terlibat dalam perkara.

Penghapusan merek terdaftar atas pertimbangan Menteri atau dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- a. Memiliki persamaan atau seluruhnya dengan Indikasi Geografis.
- b. Bertentangan dengan kebijakan resmi, persyaratan hukum, moralitas, agama, kejahatan, dan opini publik.
- c. Sepenuhnya sebanding dengan simbol, nama, atau lambang yang telah menjadi bagian dari budaya warisan atau manifestasi budaya tradisional selama bertahun-tahun.

Penghapusan Merek Terdaftar. Merek terdaftar dapat dihapuskan karena ada beberapa kemungkinan yaitu:

- a. Kecuali ada pembenaran yang dapat diterima oleh DJIHKI, seperti larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin peredaran

²¹ Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.210

barang dengan menggunakan tanda tanya atau keputusan pihak yang ditetapkan bersifat sementara, atau larangan lain yang sejenis yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir.

- b. Merek digunakan untuk produk atau layanan yang jenisnya tidak sesuai dengan jenis produk. dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

BAB III

ANALISA PUTUSAN HAKIM No. STUDI PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022

A. Kasus Posisi

Perkara pembatalan merek yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Starbucks Corporation, berlokasi di 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, AS, adalah penggugat dalam gugatan ini. Sebaliknya, tergugat adalah PT. Sumatra Tobacco Trading Company asal Sumatera Utara di Jl. Pattimura No.3 di Pematang Siantar.

Kasus ini berawal dari Starbucks Corporation sebagai pemilik merek "STARBUCKS", dan PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC), yang mendaftarkan nama "STARBUCKS", merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tahap pertama ini. Karena Starbucks Corporation merek terkenal yang dimilikinya memiliki kesepakatan prinsip, Starbucks Corporation menentang pendaftaran merek tersebut karena diyakini dapat merusak perlindungan hukum merek mereka sendiri.

Pada tanggal 31 Maret 1971 Starbucks berdiri pertama kali di AS didirikan Jerry Baldwin, Zev Siegl, dan Gordon Bowker. Setelah 21 berdiri tepatnya pada tahun 1992 Starbucks sudah memiliki 165 gerai. Pada tanggal 10 September 1992 PT Sumatra Tobacco Trading Company mendaftarkan merek rokok Starbucks ke Kemenkumham dan lolos. PT Sumatra Tobacco

Trading Company mengantongi nomor merek IDM000342818 untuk kelas 34. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia telah mendaftarkan merek Starbucks. Merek Starbucks dinaikkan ke kelas 43, yang mencakup restoran, kedai kopi, dan layanan kedai kopi, pada 5 Januari 2005. Starbucks kemudian mendaftarkan mereknya di kelas 30 pada 20 Oktober 2008. Di kelas ini, merek Starbucks mencakup kategori-kategori sebagai berikut: baik biji kopi utuh maupun bubuk, teh, minuman kakao yang diolah dengan espresso atau kopi, minuman berbahan dasar teh, kacang vanila dengan bubuk kakao, Saus, makanan yang dipanggang seperti muffin, kopi, dan teh yang siap diminum.

Starbucks juga memperpanjang mereknya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Merek Starbucks diperpanjang ke kelas 43 pada 18 November 2011, yang mencakup layanan restoran, kafe, kafetaria, lokasi yang menjual makanan ringan, kedai kopi, kedai kopi, restoran yang menyajikan makanan bawa pulang, dan restoran yang menyajikan makanan bawa pulang. Ini juga mencakup layanan kuliner, layanan pasokan kopi untuk kantor, layanan penawaran kopi, layanan kontrak makanan, persiapan makanan, dan penjualan makanan dan minuman. Kemudian Starbucks mengajukan permohonan merek untuk mereknya di bawah kelas 30, yang meliputi es krim, milkshake, permen beku, coklat, permen, dan permen.

Merek "Starbucks" telah didaftarkan untuk Kelas 34, yang terdiri dari berbagai macam rokok, tembakau dan barang ringan, dalam Daftar

Umum Merek Direktorat Jenderal KI. Menurut pendaftaran merek, PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) memiliki satu-satunya wewenang untuk menggunakan merek tersebut sehubungan dengan barang-barang yang termasuk dalam Kelas 34.

Karena industri tembakau memproduksi rokok bermerek Starbucks, Starbucks Corporation menggugat. Starbucks meminta tindakan hukum untuk menghapus merek rokok Starbucks milik PT Sumatra Tobacco Trading Company.

Petitum atau permohonan gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakuisisi seluruh hak tanggungan dari Penggugat.
2. Menyatakan bahwa tergugat pendaftaran merek “STARBUCKS” dengan Nomor Registrasi IDM000342818 kelas 34 telah bertindak dengan itikad tidak baik.
3. Menghapus merek Tergugat "STARBUCKS" dengan Nomor Pendaftaran IDM000342818 Kelas 34 dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukum yang menyertainya.
4. Mengakui merek Penggugat "STARBUCKS" sebagai merek terkenal.
5. Mewajibkan Tergugat untuk mematuhi putusan pengadilan dengan menghapus pendaftaran merek untuk nama "STARBUCKS" dengan Nomor Pendaftaran IDM000342818 kelas 34 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan persyaratan UU Merek yang relevan.
6. Menjadikan Tergugat membayar biaya perkara sebagai hukuman.

B. Pertimbangan Hakim

**Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN**

Dalam Eksepsi :

- a. Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada merek lain yang telah didaftarkan sebelumnya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan mempunyai persamaan secara teori maupun keseluruhan dengan merek yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan penjelasan mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim. Tergugat (pihak yang menerbitkan sertifikat hak atas merek). Sebelum memberikan sertifikat hak atas merek Tergugat, Tergugat diminta untuk mengevaluasi permohonan merek dan memastikan bahwa tidak ada merek terdaftar yang identik. Dalam hal ini, Tergugat telah memenuhi kewajiban tersebut. Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hasil pemeriksaan tergugat pada saat mengambil keputusan dalam hal ini, dan pilihan akhir akan dibuat berdasarkan fakta dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak serta hukum terkait masalah. Tergugat berpendapat bahwa permohonan pendaftaran merek Tergugat dapat didaftarkan karena mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk merek dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan merek, yaitu pemulihan berdasarkan itikad buruk dengan meniru merek Penggugat seluruhnya atau dalam bagian. Majelis hakim memutuskan bahwa permohonan pendaftaran merek Tergugat dapat diterima setelah menelaah dengan seksama dalil-dalil dan surat-surat pendukung dari para Tergugat. Hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Menimbang, Majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak satupun bukti dokumen penggugat yang dapat membuktikan bahwa tergugat beritikad buruk ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek STARBUCKS

No. Karena nomor pendaftaran IDM000342818 kelas 34 adalah milik terdakwa, maka menurut undang-undang tidak cukup alasan untuk membatalkan merek terdakwa yang terdaftar dengan nomor pendaftaran kelas 34 tersebut;

- c. Menimbang bahwa Tergugat tidak benar-benar beritikad buruk pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek STARBUCK No. 1, Majelis Hakim mengambil kesimpulan tersebut. Tergugat memiliki nomor pendaftaran IDM000342818 di kelas 34, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan Nomor STARBUCK. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menetapkan alasan utama gugatan karena pendaftaran IDM000342818 Tergugat di kelas 34 tidak memiliki alasan untuk membatalkannya . Oleh karena itu, permohonan yang didasarkan pada pokok permohonan adalah petitum nomor 2 yang intinya meminta agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat beritikad buruk ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek STARBUCKS NO. IDM00034818 di kelas 34 harus ditolak secara otomatis;
- d. Menimbang, karena gugatan Penggugat tidak dapat didukung oleh bukti-bukti dan pokok permohonan dianggap tidak berdasar maka terhadap petitum-petitum selain dan selebihnya yang mempunyai sifat “ Accesoir “ terhadap petitum pokok maka secara otomatis harus ditolak pula demikian pula sebaliknya apabila petitum pokok ternyata telah dapat dibuktikan maka terhadap petitum-petitum yang selain dan selebihnya baru akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat dikabulkan ataukah tidak ;

- e. Mempertimbangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar merek terdaftar Starbucks milik Tergugat dibatalkan karena alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang pada pokoknya pendaftaran merek terdaftar Starbucks milik Tergugat dimohonkan atas dasar itikad tidak baik, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai summa summarum bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar Starbucks sebagaimana dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut adalah dapat diajukan tanpa batas waktu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- f. Menimbang bahwa jawaban dan dalil hukum Tergugat pada bagian Eksepsi terhadap gugatan Penggugat sudah kadaluarsa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan berdasarkan alasan dan faktor hukum a quo; Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Merek adalah sebagai “Merek Terkenal (Well-Known Mark), maka yang menjadi dasar pedoman kriteria adalah ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang pada pokoknya menentukan kriteria “Merek Terkenal” yaitu dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi,

promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.

- g. Menimbang bahwa “Merek Terkenal” ditentukan dengan menggunakan kriteria global dalam skala dunia. (Well-Known Mark) berikut bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention, 1967) yaitu dalam menentukan suatu merek merupakan terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek yang bersangkutan;
- h. Menimbang bahwa Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum dengan membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan gugatan yang akan ditentukan jumlahnya secara pasti, karena gugatan Penggugat ditolak;

**Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung
Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022**

Mengingat pengajuan Keberatan Kasasi oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya, yaitu :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi, Mereka mengklaim bahwa keberatan mereka atas kasasi itu sah. Mereka berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Judex Facti) salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya. Beberapa alasan yang mereka sampaikan adalah sebagai berikut:

- Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) menunjukkan bahwa merek Starbucks milik Penggugat merupakan merek terkenal. Bukti-bukti tersebut mencakup pendaftaran merek Starbucks di berbagai negara, jangkauan penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek, serta bukti adanya promosi yang gencar dan besar-besaran. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar bukti-bukti ini.
- Merek Starbucks milik Penggugat telah terdaftar atau diajukan permohonan pendaftaran mereknya di berbagai negara jauh sebelum Tergugat (pihak yang mengajukan permohonan merek) Pada bulan September 1992, Turut Tergugat mengajukan permintaan agar merek Starbucks didaftarkan di Indonesia. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan keinginan Tergugat untuk meniru atau meniru brand Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dari kesuksesan brand Penggugat.
- Dari segi komposisi dan jumlah huruf, serta kesamaan bunyi dan tanda, merek Starbucks Penggugat dan merek Starbucks Tergugat secara konseptual memiliki kesamaan. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa merek Tergugat didaftarkan dengan itikad buruk dalam upaya memanfaatkan popularitas merek Penggugat dan menciptakan situasi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, kebingungan konsumen, atau penipuan.

- b. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya, Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa ada alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Starbucks Corporation. Demikian pada tanggal 23 Desember 2021, Pengadilan Negeri PT Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Putusan Pengadilan Niaga dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung akan memutuskan sendiri masalah ini dan akan dibahas di bawah dalam amar (putusannya).
- c. Mengingat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi telah dikabulkan, maka Termohon Kasasi sekarang harus diperintahkan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan;

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diberikan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara gugatan pembatalan merek pada PT Sumatra Tobacco Trading Company pada Starbucks Corporation selaku penggugat, majelis hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak keseluruhan gugatan penggugat.
2. Membuat Penggugat membayar biaya yang terkait dengan litigasi ini sebagai hukuman.

Putusan tersebut dikeluarkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021.

1) Tentang Persamaan Merek STARBUCKS

Majelis Hakim dalam sengketa merek antara Penggugat dan Tergugat (Starbucks) harus memeriksa dan membuktikan adanya kesamaan substantif atau kesamaan total antara merek-merek yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Selama ini para pemeriksa merek melakukan penilaian dengan yang sudah lazim dilakukan. Penilaian didasarkan pada kategori sebagai berikut:

- a. Merek gambar, dapat berupa: gambar, lukisan, foto, logo, atau simbol
- b. Merek nama, dapat berupa: nama orang, nama badan usaha, nama kota-tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati
- c. Kata benda, kata sifat, angka, kata majemuk, susunan kata/kombinasi kata, dan pembuatan kata semuanya dapat digunakan sebagai penanda kata. Kombinasi kata adalah ketika dua kata digabungkan. Kombinasi kata-kata dengan makna tersendiri dan kata-kata yang bersama-sama menghasilkan makna merupakan mayoritas istilah kombinasi yang digunakan oleh merek.
- d. Tanda dengan banyak angka disebut sebagai tanda dengan angka. Merek yang terdiri dari lebih dari satu elemen warna adalah merek yang berbentuk skema warna.

Karena ternyata merek Starbucks Tergugat dan merek Starbucks Penggugat pada dasarnya sama dalam hal komposisi, jumlah huruf, bunyi,

dan pernyataan, maka pendaftaran merek Tergugat pada Daftar Merek di Kantor Turut Tergugat dilakukan di itikad buruk untuk memanfaatkan popularitas merek Penggugat. Dinyatakan bahwa dengan mendaftarkan mereknya, terdakwa bermaksud untuk meniru, mengambil, atau mengadopsi citra pihak lain untuk keuntungan perusahaannya, yang dapat menciptakan lingkungan persaingan usaha yang tidak menguntungkan atau menipu pelanggan.

STARBUCKS COFFEE (milik Penggugat)	ROKOK STARBUCKS (milik tergugat)
STARBUCKS	

Sumber : <https://mebiso.com/>

Penulis menilai bahwa terdapat kemiripan dalam hal bunyi dan gambaran antara kedua merek, terutama pada kata "STARBUCKS" yang memiliki penulisan yang hampir sama. Penulis mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat menyulitkan masyarakat konsumen dalam membedakan antara merek yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat.

Apabila merek tersebut pada dasarnya mengandung unsur jual beli, maka permohonan pendaftaran juga harus ditolak atau dibatalkan. UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) mengatur tentang tata cara keberatan terhadap permohonan merek, yaitu :

(1) Permohonan ditolak apabila merek itu seluruhnya atau sebagian meliputi:

- a. Merek terdaftar yang dimiliki oleh perusahaan lain atau yang sebelumnya diterapkan oleh perusahaan lain untuk produk atau layanan serupa;
- b. Merek terkenal yang digunakan untuk barang atau jasa sejenis yang dimiliki oleh pihak lain;
- c. Merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain dan digunakan untuk barang dan jasa sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. indikasi geografis yang terdaftar.

2) Tentang Pendaftaran dengan itikad tidak baik

Starbucks Corporation mengajukan petisi pembatalan nama "Starbucks" untuk Kelas 34 yang dipegang oleh PT (STTC) dalam sengketa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan yang tidak menguntungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, disebutkan dalam Pasal 76 Ayat 1 bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan permohonan setelah mengajukan permohonan pendaftaran Merek, sesuai aturan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun Starbucks Corporation saat ini tidak memiliki merek terdaftar di Kelas 34, pendaftaran "Starbucks" di kelas itu dan kelas lain di mana ia terdaftar memberikan cukup alasan bagi Starbucks Corporation (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan hipotek. penukaran Merek "Starbucks" Kelas 34 dari STTC.

Meskipun merek Tergugat telah terdaftar lebih dari 5 tahun, Penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan dengan mengacu pada Pasal 77 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek. Pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Merujuk pada putusan tersebut di atas, penulis mendalilkan bahwa Terdakwa menunjukkan tanda-tanda penggunaan merek-merek populer seperti:

1. Nama Pencatutan: PT. Sumatra Tobacco Trading Company menggunakan istilah "nama Starbucks", meskipun sebenarnya Starbucks Corporation, yang menciptakan istilah tersebut sebelumnya, telah ada sejak tahun 1971 dan STTC baru memperkenalkan produk Starbucks pada tahun 1992.
2. Penulisan logo kata. Dalam hal ini, tampak bahwa PT. Perusahaan Perdagangan Tembakau Sumatera menjiplak tulisan logo Starbucks, yang sebanding dalam hal penulisan huruf dan kata, tetapi hanya berbeda warna.
3. Ada tanda-tanda bahwa pengenalan merek untuk Starbucks Coffee sedang merosot, yang mungkin mengakibatkan kesalahpahaman sosial terhadap perusahaan.

4. Adanya bukti pelanggaran itikad baik sejak PT. Sumatra Tobacco Trading Company menggunakan nama merek terkenal tanpa persetujuan dari pemilik asli merek dan melakukannya untuk kepentingan bisnisnya..

Pelaku usaha persaingan tidak sehat berusaha menggunakan merek dengan cara meniru merek-merek terkenal yang sudah ada sehingga merek-merek barang yang diproduksi identik dengan merek-merek barang yang sudah terkenal dalam upaya memberikan kepada masyarakat umum kesan bahwa barang yang mereka hasilkan sama dengan produksi barang terkenal.

Karena terdakwa setidaknya dapat menunjukkan dengan tepat komponen yang disengaja dari penyalinan merek terkenal dalam pernyataan tersebut di atas, sudah ada bukti itikad buruk di pihaknya. Pemohon yang beritikad buruk didefinisikan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai Pemohon yang diduga bermaksud menyalin, menjiplak, atau menggunakan merek pihak lain untuk keunggulan bersaing. Ini dapat menyebabkan persaingan bisnis yang tidak menguntungkan, menyesatkan, atau memengaruhi pelanggan.

Apabila suatu Merek didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, hal itu menandakan bahwa merek tersebut telah berhasil menyelesaikan semua tahapan yang diperlukan, termasuk formalitas dan pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Apabila Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak menolak permohonan pendaftaran selama proses

pendaftaran merek, hal tersebut dapat dilihat sebagai bukti bahwa merek tersebut didaftarkan dengan itikad baik dan memenuhi syarat-syarat pemberian hak atas merek.

Sangat penting untuk diingat bahwa meskipun aplikasi disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ini tidak selalu berarti bahwa klaim pembatalan merek tidak akan dilakukan di masa mendatang.

Merek jika terdapat bukti itikad buruk dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, agama, kesusilaan, dan kesusilaan, pengaduan pembatalan dapat diajukan tanpa batasan waktu.

Direktorat jendral kekayaan intelektual republik Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan kajian mengenai suatu permohonan merek dagang untuk menilai merek yang terdaftar memang didaftarkan oleh pemohon yang diduga atau dengan sengaja meniru, atau mengikuti branding pihak lain untuk memajukan usahanya sendiri. Niat seperti itu saat mendaftarkan merek dagang dapat mengakibatkan persaingan komersial yang tidak sehat serta menyesatkan pelanggan.

Dalam suatu permohonan pendaftaran merek kepada direktorat jendral kekayaan intelektual, hal yang menjadi kewajiban untuk dimiliki oleh pemohon pendaftaran dalam suatu pendaftaran merek adalah “itikad baik”. Orang yang tertarik dapat meluncurkan keluhan merek dagang terdaftar. Tidak adanya itikad baik merupakan salah satu alasan untuk mengajukan perkara pencabutan merek.

Pihak yang berkepentingan di Indonesia berhak mengajukan gugatan pembatalan merek. Pihak yang berkepentingan yang berhak mengajukan gugatan pembatalan merek adalah pemilik merek yang sah atau terdaftar. Seorang pengacara dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan merek dagang. Yayasan atau lembaga yang fokus pada perlindungan konsumen dapat mengajukan pembatalan gugatan. Majelis atau lembaga keagamaan.

Menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini kurang tepat mempertimbangkan kasus STARBUCKS milik penggugat dan STARBUCKS milik tergugat. Majelis Hakim kurang teliti sehingga menggambarkan kelemahan penegakan hukum disini. karena STARBUCKS penggugat adalah merek terkenal yang memiliki semua kesamaan dalam hal suara, huruf, dan logo. Merek STARBUCKS milik penggugat juga didaftarkan di sejumlah negara.

Penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa merek STARBUCKS milik penggugat bukanlah merek terkenal. Keterkenalan merek tidak hanya ditentukan dengan terdaftarnya merek tersebut di berbagai negara, tetapi harus mempertimbangkan pengetahuan masyarakat luas di suatu negara atas merek tersebut. Pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam menentukan keterkenalan suatu merek, penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat

mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam hal ini, pengadilan akan melihat sejauh mana pengetahuan umum masyarakat terhadap merek yang bersangkutan dalam bidang usaha tertentu. Jika merek tersebut telah menjadi dikenal secara luas dan diakui oleh masyarakat dalam bidang usaha tersebut, maka persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal dapat menjadi dasar penolakan permohonan.

Pertimbangan hakim berperan penting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang adil dan memberikan kepastian hukum. Pertimbangan hakim mencakup penilaian dan evaluasi terhadap fakta-fakta yang ada dalam kasus, penerapan hukum yang relevan, serta pertimbangan moral, etika, dan keadilan. Hakim harus tidak memihak dan objektif saat memberikan keputusan, dan mereka harus memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh fakta dan argumen yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, keadilan materiil dan formal, serta perlindungan hak asasi manusia. Pertimbangan hakim yang teliti, baik, dan cermat diperlukan untuk mencapai keputusan yang adil dan sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dianggap tidak teliti, baik, dan cermat, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam proses banding atau

kasasi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan argumen dan bukti yang mendukung tuntutan mereka, termasuk menyebutkan alasan mengapa pertimbangan hakim sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar yang diharapkan.²²

Tujuan dari pembuktian adalah pokok persoalan yang diajukan dalam perkara serta hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal oleh pihak-pihak yang terlibat.

Proses pembuktian dilakukan melalui penunjukan dan pemeriksaan saksi, pemeriksaan dokumen, atau penggunaan bukti-bukti lain yang relevan. Pihak yang mengajukan gugatan atau membela diri bertanggung jawab untuk menyajikan bukti yang mendukung klaim atau pembelaan mereka. Hakim kemudian akan mengevaluasi keabsahan dan kekuatan bukti-bukti yang diajukan.

Selain itu, masalah-masalah berikut harus dipertimbangkan oleh hakim:

- b. pokok persoalan yang diangkat dalam perkara tersebut, serta hal-hal yang diakui para pihak atau dijadikan argumentasi yang tidak dibantahnya.
- b. Pemeriksaan yuridis atas pilihan tersebut mencakup penilaian juri terhadap semua sudut pandang yang terkait dengan realitas saat ini dan hal-hal yang ditunjukkan di awal. Setiap argumen, bukti, dan klaim yang dibuat oleh para pihak dalam kasus tersebut akan dilihat oleh hakim.

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

Cara hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sangat berpengaruh terhadap putusan hakim. Bukti yang diajukan oleh para pihak harus dievaluasi dengan cermat oleh hakim. Ketika datang untuk membuat keputusan di pengadilan yang adil dan sesuai dengan hukum, hakim memainkan peran penting. Dalam suatu pilihan pengadilan, penguasa yang ditunjuk harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pilihannya. Hakim memperhitungkan sejumlah faktor yang dapat membuat atau menghancurkan keputusan.

D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 18 Mei 2022, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Starbucks Corporation. Putusan ini mengakibatkan pembatalan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.

Dalam Eksepsi:

- Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

- Hakim menyatakan bahwa Tergugat, saat mengajukan permintaan pendaftaran merek Starbucks dengan Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34, memiliki iktikad tidak baik.
- Hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Starbucks dengan Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34 yang dimiliki oleh Tergugat.
- Hakim menyatakan bahwa merek Starbucks yang dimiliki oleh Penggugat adalah sebuah merek terkenal.
- Hakim memerintahkan Turut Tergugat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham) untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Starbucks yang dimiliki oleh Tergugat. Langkah-langkah yang harus diambil termasuk mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
- Hakim memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dengan jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dalam tingkat kasasi.

Dalam putusan Mahkamah Agung, mempertimbangkan kedai kopi Starbucks. Penggugat, Starbucks, berhasil membuktikan bahwa merek Starbucks mereka terkenal. Hal ini didukung dengan bukti yang dihadirkan, seperti bukti P-6 sampai P-17, yang menunjukkan bahwa merek Starbucks telah berkembang di berbagai negara, telah banyak digunakan, dan telah

banyak digunakan sejak lama. Bukti lain, seperti bukti P-21 hingga P-24, menunjukkan bahwa Starbucks juga telah mempromosikan mereknya secara gencar-gencaran. Dengan demikian, terbukti bahwa merek Starbucks telah terdaftar atau diajukan permohonan pendaftaran mereknya di berbagai negara jauh sebelum tergugat (PT Sumatra Tobacco Trading Company) mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks di Indonesia melalui Turut Tergugat (Kemenkumham) pada bulan September 1992.

Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan, majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan bahwa merek Starbucks milik penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal, yaitu memiliki jangkauan penggunaan yang luas, jangka waktu penggunaan yang signifikan, serta promosi yang gencar dan besar-besaran. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung cenderung menguatkan posisi penggugat dalam kasus tersebut. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya dapat menyimpulkan bahwa merek Starbucks milik Penggugat adalah merek terkenal. Hal ini dapat menjadi dasar bagi hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan pendaftaran merek Starbucks Tergugat yang diajukan oleh Turut Tergugat (Kemenkumham).

Untuk menentukan merek terkenal di Indonesia bergantung pada pertimbangan yang diarahkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan penjelasan Peraturan No. 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek. Penilaian merek yang secara substansial atau keseluruhan mirip dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis harus mempertimbangkan masyarakat

umum dengan merek di industri yang bersangkutan ketika memutuskan untuk menolaknya atau tidak. selain yang telah ditetapkan UU No. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mempertimbangkan pendapat ahli hukum dalam menentukan ketenaran suatu merek. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan keterkenalan suatu merek meliputi:

- a. Tingkat kepopuleran: Merek yang sangat dikenal di kalangan masyarakat umum dan memiliki reputasi yang kuat dalam bidang usaha tertentu memiliki kemungkinan lebih besar untuk dianggap sebagai merek terkenal.
- b. Jangkauan geografis: Merek yang telah dikenal dan digunakan secara luas di berbagai wilayah, baik dalam satu negara maupun di seluruh dunia, cenderung dianggap sebagai merek terkenal.
- c. Lamanya penggunaan merek: Merek yang telah digunakan secara terus-menerus dan dikenal dalam jangka waktu yang signifikan memiliki potensi lebih besar untuk dianggap sebagai merek terkenal.
- d. Promosi dan iklan: Tingkat promosi dan iklan yang intensif dan luas untuk merek tertentu dapat mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap merek tersebut, yang dapat menjadi faktor dalam menentukan keterkenalan merek.
- e. Perlindungan hukum: Merek yang telah diakui dan dilindungi secara hukum di berbagai negara atau wilayah memiliki indikasi keterkenalan yang lebih tinggi.

Pertimbangan-pertimbangan ini membantu hakim dalam memutuskan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi putusan pengadilan terkait dengan pendaftaran merek atau perlindungan merek yang bersangkutan.

Berikut terdapat beberapa fakta yang mendukung keterkenalan merek STARBUCKS. Berikut adalah analisis singkat terhadap bukti-bukti tersebut:

- a. Jumlah gerai kopi STARBUCKS yang sangat banyak, termasuk di Indonesia, menunjukkan popularitas merek tersebut dan keberadaannya dalam industri kopi. Jumlah gerai yang lebih banyak dibandingkan dengan kedai kopi lainnya dapat menjadi indikasi tingginya Penyebaran dan keberadaan yang luas dari gerai-gerai Starbucks dapat memperkuat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut.
- b. Pendaftaran merek STARBUCKS di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Taiwan, Korea Selatan, Australia, Jepang, dan Indonesia, menunjukkan upaya pemilik merek untuk melindungi merek mereka secara internasional. Fakta ini mengindikasikan pengakuan merek tersebut di tingkat global dan komitmen pemilik merek dalam membangun dan menjaga merek STARBUCKS sebagai merek yang dikenal secara internasional.
- c. Melakukan Promosi secara besar-besaran serta investasi yang dilakukan oleh pemilik merek STARBUCKS di beberapa negara menunjukkan upaya yang signifikan untuk membangun dan memperluas kehadiran merek tersebut.

Dukungan publikasi dan promosi yang intens serta investasi dalam merek di beberapa negara dapat menjadi bukti kuat keterkenalan merek STARBUCKS di tingkat global.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas, penulis sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa merek STARBUCKS milik penggugat merek terkenal, dan majelis hakim telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek STARBUCKS milik penggugat. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 telah memutuskan untuk melakukan pembatalan merek STARBUCKS milik Tergugat (pemohon merek). Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa merek STARBUCKS milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal STARBUCKS milik Penggugat. Selain itu, Tergugat juga terbukti melakukan permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Akibat hukum dari pembatalan merek STARBUCKS milik Tergugat adalah dicoretnya merek tersebut dari Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas mengenai sengketa merek Starbucks (Studi Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022) diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya berlaku selama masa berlaku merek, tetapi juga meliputi beberapa aspek lainnya. Pendaftaran Merek, Masa Berlaku Merek, Perpanjangan Masa Berlaku, Penghapusan Merek. Persyaratan merek yang memenuhi persyaratan berakhir dengan dihapusnya perlindungan merek atas merek tersebut. Pemilik merek dagang yang terdaftar dengan itikad baik untuk mendapatkan pemulihan dan pihak yang melanggar merek dagang terdaftar akan dikenakan sanksi pidana dan administratif yang berat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal-hal yang menimbulkan sengketa hak kepemilikan merek asing terkenal di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Itikad tidak baik baik dalam pendaftaran merek asing terkenal dapat diklasifikasikan,
 - b. Itikad tidak baik dalam perjanjian lisensi merek asing terkenal.

2. Pada Pertimbangan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara merek STARBUCKS milik penggugat dengan STARBUCKS milik Tergugat sudah tepat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sudah sesuai dengan Pasal 21 (1) dan (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Indikasi dan Geografis. merek STARBUCKS milik Tergugat telah terbukti sebagai Permohonan itikad tidak baik karena pendaftaran merek berdasarkan merek tergugat memenuhi unsur-unsur persamaan merek pada prinsipnya atau seluruhnya dengan merek STARBUCKS milik penggugat. Demikian konsekuensi hukumnya Pembatalan merek tergugat STARBUCKS berarti penghapusan merek Tergugat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengumumkan hal ini dalam jurnal merek resmi Dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan penghentian perlindungan terhadap tanda Tergugat. Meskipun Starbucks Corporation tidak memiliki tidak memiliki merek terdaftar di Kelas 34, tetapi memiliki merek terdaftar di kelas-kelas lain, permohonan pendaftaran merek "Starbucks" di Kelas 34 dapat dianggap memiliki landasan hukum yang cukup (legal standing). Pasal 77 ayat (1) "Starbucks" milik STTC di Kelas 34 telah terdaftar sejak tanggal 20 November 2011, artinya Starbucks Corporation telah lewat jangka waktu mengajukan, yaitu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung tanggal pendaftaran Merek "Starbucks" milik STTC di Kelas 34. Namun demikian, menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) memberikan ruang untuk pembatalan merek tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik. Pasal 41 ayat (1) bisa

saja diantara kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan cara melakukan perjanjian jual-beli hak atas Merek ataupun memberikan hak atas Merek. Karena diketahui PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki itikad tidak baik maka merek starbuck milik PT Sumatra Tobacco Trading Company di batalkan sesuai dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi merek terkenal, termasuk merek Starbucks. Melalui undang-undang ini, merek terkenal dapat dilindungi dengan persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Dalam pembuatan merek, pihak yang ingin mendaftarkan merek harus berdasarkan itikad baik, dan nama merek yang dibuat harus memiliki daya pembeda yang jelas terhadap merek yang lain, pembuatan nama merek harus memperhatikan Pasal 20,21 UU Merek dan Indikasi geografis.
2. Direktori Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih selektif dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa merek seperti Starbucks Corporation dengan PT Sumatra Tobacco Trading Company. Dalam kasus ini, sudah dua kali Kemenkumham meloloskan pendaftaran merek yang patut diduga mendompleng, dan kemudian terbukti secara hukum, Starbucks Rokok dan Harley-Davidson Kopi, dikalahkan PN Jakpus dan MA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arto, M. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar :Yogyakarta. (2004).
- Djumhana, M., & Djubaidillah, R. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya : Bandung. (2014).
- Gunawati, A. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. PT. Alumni: Bandung. (2015).
- Hasyim, F. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika: Jakarta. (2014).
- Lindsey, P. T.. *Hak Kekayaan Intelektual* .PT. Alumni: Bandung. (2002)
- Munandar , H., & Sitanggang , S. *Mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Merek, dan Seluk-beluknya*. Erlangga Group: Jakarta. (2010).
- Purba, A. Z.. *Hak Kakayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Alumni: Bandung. (2005)
- Jakarta : Rajawali PersRaharjo, S. *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. (2000).
- Riswandi, B. A., & Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. (2004).
- Rizaldi, J. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. PT Alumni: Bandung. (2009).
- Saidin, O. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektuler (intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Rersada: Jakarta. (2004).
- Santiago, F. *Pengantar Hukum Bisnis* .Penerbit Mitra Wacana Medis.: Jakarta. (2012).
- Tutik, T. T. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta. (2014).

JURNAL

- Novianti. Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia. *Jurnal Negara Hukum, Vol 7, No 2*. (2016).

Rafianti, L. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No.1. (2013, Januari-April).

Pratama, & Windi, T. G. Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe. *Meta-Yuridis*, 62. (2018).

Hasibuan, H.D.E. Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia.

Raharjo, Trisno, Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan-

putusan Perkara Merek Terkenal di Indonesia, Laporan Penelitian Perkara

Merek Terkenal di Indonesia

SKRIPSI

Meikasari, A. A. (2016). *Analisa Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

WEBSITE

Selain Digugat Starbucks, Perusahaan Rokok STTC Juga Pernah Digugat Harley

[https://news.detik.com/berita/d-5681035/selain-digugat-starbucks-perusahaan-rokok-](https://news.detik.com/berita/d-5681035/selain-digugat-starbucks-perusahaan-rokok-sttc-juga-pernah-digugat-harley)

[sttc-juga-pernah-digugat-harley](https://news.detik.com/berita/d-5681035/selain-digugat-starbucks-perusahaan-rokok-sttc-juga-pernah-digugat-harley) Diakses pada tanggal 09 Januari 2023 pukul 09.00 WIB.

STARBUCKS DIDAFTAR SEBAGAI MEREK ROKOK OLEH STTC <https://acemark->

[ip.com/id/news_detail.php?id=152](https://acemark-ip.com/id/news_detail.php?id=152) Diakses pada tanggal 09 Januari pukul 09.00 WIB.

Alasan PN Jakpus Kalahkan Kedai Kopi Starbucks Vs Rokok Starbucks

[https://news.detik.com/berita/d-6255889/alasan-pn-jakpus-kalahkan-kedai-kopi-](https://news.detik.com/berita/d-6255889/alasan-pn-jakpus-kalahkan-kedai-kopi-starbucks-vs-rokok-starbucks)

[starbucks-vs-rokok-starbucks](https://news.detik.com/berita/d-6255889/alasan-pn-jakpus-kalahkan-kedai-kopi-starbucks-vs-rokok-starbucks) Diakses pada tanggal 10 pukul 11.00 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

World Intellectual Property Organisation. WIPO, Joint Recommendation Concerning Prevision on the Protection of well-known mark, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Informasi Geografis.

LAMPIRAN

PUTUSAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.