



## **Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar**

**(Studi Kasus Sengketa Merek Starbucks)**

**Emilia Lailatul Fitria**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[emilia.18019@mhs.unesa.ac.id](mailto:emilia.18019@mhs.unesa.ac.id)

**Muh. Ali Masnun**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[alimasnun@unesa.ac.id](mailto:alimasnun@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Terjadinya sengketa merek yang berkaitan dengan merek-merek terkenal di pengadilan, dengan memanfaatkan pengakuan merek orang lain yang menjadi dasar itikad tidak baik dalam berbisnis. Namun penerapan hukum dalam sengketa merek di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga dengan tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung sering berbeda pada perkara yang sama sehingga sering menimbulkan disparitas putusan. Salah satu sengketa merek terkenal yang menjadi sorotan di Indonesia yaitu merek Starbucks melawan merek Sumatra Tobacco di pengadilan niaga Jakarta Pusat. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai analisis putusan sengketa merek Starbucks pada tingkat pertama dan kasasi, serta akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek Starbucks, serta akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung dari sengketa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini bahan hukum primer dan sekunder.

**Kata Kunci:** Disparitas Putusan, Merek Terkenal, Sengketa Merek Starbucks

### **Abstract**

Brand disputes related to well-known brands occur in court, taking advantage of other people's brand recognition which is the basis for bad faith in doing business. However, the application of law in trademark disputes at the first level at the Commercial Court and at the

cassation and judicial review levels at the Supreme Court is often different in the same case, thus often giving rise to disparity in decisions. One of the well-known brand disputes that is in the spotlight in Indonesia is the Starbucks brand versus the Sumatra Tobacco brand in the Central Jakarta commercial court. In this research the author will discuss the analysis of decisions on Starbucks brand disputes at the first level and cassation, as well as the legal consequences of the Supreme Court's decision. The purpose of this research is to analyze the judge's considerations at the Commercial Court and the Supreme Court's decision in the Starbucks brand dispute, as well as the legal consequences of the Supreme Court's decision regarding the dispute. This research is normative research that uses a statutory approach and a case approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials.

**Keywords:** Disparity of Ratings, Famous Marks, Starbucks Brand Dispute

## PENDAHULUAN

Era globalisasi dan digitalisasi saat ini peranan merek menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, karena merek tidak hanya sekedar nama, tetapi mencerminkan kualitas, pengalaman serta jaminan mutu terhadap produk barang dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Setiap pemilik bisnis harus membangun dan menumbuhkan merek mereka sendiri untuk membentuk reputasi tinggi dan menjadi merek terkenal di masyarakat. Tidak mungkin membayangkan sebuah produk tanpa merek, tentu saja konsumen akan meragukan kualitasnya dan tidak akan mengenali produk tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis) yang ada di dalam Pasal 1 ayat (1) yang memberikan pemaknaan terkait dengan merek, tanda yang bisa ditunjukkan secara grafis berwujud gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema warna, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen tersebut untuk pembeda antara barang dan jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan usaha jual beli.

Hukum merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif atau prinsip first to file, Dalam hal ini, kantor pendaftaran merek berperan penting dalam pemberian jaminan dan perlindungan hukum kepada pemilik merek.

Pemberian hak atas merek didapatkan sesudah merek itu didaftarkan, sehingga seseorang harus melakukan pendaftaran merek tersebut ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat Dirjen HKI) dan merek itu akan memperoleh jaminan hukum setelah tanggal penerimaan selama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu perlindungannya bisa dilakukan perpanjangan dalam jangka waktu yang sama

seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

“yang dimaksud merek terdaftar adalah apabila merek tersebut telah melalui serangkaian proses pendaftaran seperti permohonan pendaftaran, pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif dan juga memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka penerbitan sertifikat”.

Pendaftaran merek merupakan bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu menurut sistem konstitutif yang tunduk pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak merek hanya bisa diberikan pengakuan serta diberikan perlindungan secara resmi oleh undang-undang apabila telah didaftarkan. Merek perlu dilindungi oleh negara agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Dalam permohonan pendaftaran merek Dirjen HKI mempunyai kriteria-kriteria penolakan permohonan hal ini tercantum dalam Pasal 21, yakni

“Apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar yang dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, indikasi geografis terdaftar, atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka permohonan ditolak. Atau memiliki persamaan dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa dari jenis yang berbeda yang memenuhi persyaratan tertentu”.

Namun penerapan aturan first to file dalam hukum merek di Indonesia dirasa belum maksimal dan memiliki celah bagi para pihak yang mempunyai niat tidak baik (*bad faith*), seseorang dengan mudah mendaftarkan suatu merek terutama merek terkenal asing yang belum dilakukan pendaftaran di Indonesia, sehingga

ketika pemilik merek yang asli akan mendaftarkan mereknya di Indonesia permohonan pendaftaran mereka akan ditolak dengan alasan merek tersebut sudah didaftarkan oleh pihak lain. Hal tersebut dapat terjadi terutamanya dalam persaingan usaha serta Dirjen HKI sendiri tidak mungkin mempunyai data atas merek – merek yang belum terdaftar (Mohammad Amar Abdillah 2019).

Terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan pihak yang mempunyai itikad tidak baik serta pihak yang tidak bertanggung jawab tentu akan menimbulkan kerugian baik dari pihak produsen, pihak konsumen maupun negara. Dari pihak produsen, produsen merasa dirugikan karena kemungkinan adanya penurunan reputasi terhadap kualitas produk dan penurunan penjualan akibat konsumen beralih ke merek lain. Dari pihak konsumen, konsumen merasa dirugikan karena telah membeli barang yang tidak sesuai yang diharapkan terutama dari segi kualitas produk. Sedangkan negara dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan yang berasal dari pajak penjualan, dimana salah satu sumber pendapatan terbesar adalah pajak negara dalam pembangunan ekonomi. Sebagai pihak yang dirugikan pemilik merek tentu akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga pelanggar merek tidak akan menggunakan merek yang identik dengan merek terkenal pada prinsipnya atau secara keseluruhan.

Sengketa merek sering dipicu oleh peniruan atas suatu merek baik merek lokal maupun merek asing. Kecil kemungkinan akan ada masalah jika merek yang ditiru tidak terkenal. Namun, persoalan muncul ketika merek peniru dianggap sebagai merek terkenal. contoh kasus-kasus sengketa merek terkenal yang pada pokoknya atau secara keseluruhan dapat dipersamakan dengan merek terdaftar di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**Table 1**  
**Sengketa Merek di Indonesia**

Nama Merek	Para pihak	Putusan Pengadilan Niaga	Putusan Kasasi
<b>Starbucks</b>	Penggugat: Starbucks Corporation  Tergugat: PT. Sumatra Tobacco Trading Company	Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.	Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Starbucks Corporation

<b>J.Casanova</b>	Penggugat: J.Casanova  Tergugat: Irawan Gunawan	Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya	Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi J. Casanova
<b>Samgong</b>	Penggugat: Samgong Gear Ind.,Co.,Ltd  Tergugat: Kusno Kosim	Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima	Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
<b>Hugo boss</b>	Penggugat: Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. Kg,  Tergugat: Anthony Tan	Menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat	Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Berdasarkan tabel 1 diatas menarik untuk dikaji oleh penulis sengketa merek nomor 1, yakni Starbucks. Starbucks merupakan salah satu merek kopi paling populer di dunia dan di Indonesia memiliki jumlah gerai paling banyak, yaitu sekitar 300 gerai, dibandingkan dengan gerai kopi lainnya. (lihat putusan perkara nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. hal 4).

Pada sengketa ini melibatkan Starbucks Corporation salah satu perusahaan kopi terkenal dari Amerika Serikat sebagai penggugat melawan PT. Sumatra Tobacco Company salah satu perusahaan rokok di Indonesia sebagai tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta pusat Putusan perkara nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. pada tingkat pertama Starbucks Corporation kalah dalam gugatannya, lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dalam permohonan kasasi tersebut dimenangkan oleh Starbucks Corporation dalam Putusan Kasasi Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

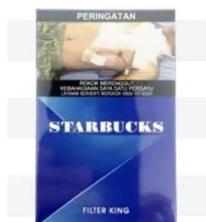
Alasan penulis meneliti sengketa merek Starbucks karena menurut penulis terdapat perbedaan putusan pada tingkat pertama yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya (dalam hal ini Starbucks Corporation) dengan putusan tingkat kasasi yang

menerima gugatan pemohon (Starbucks Corporation), sehingga penulis berpendapat bahwa terdapat perbedaan pemahaman mengenai konsep merek terkenal majelis hakim pada Pengadilan Niaga dengan mejalis hakim pada Mahkamah Agung

Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan yang merdeka dalam melakukan pertimbangan pada putusan yang akan dijatuhkan. Kemudian juga hakim memiliki peran yang sangat penting karena peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini belum mampu untuk selalu dapat menangani keadaan yang terjadi sesuai dengan perkembangan jaman. Sehingga dapat saja menimbulkan adanya ketidakadilan, oleh karena itu peranan hakim sangat penting. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan juga memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Dilihat dari segi hukum formil dalam beracara di pengadilan, penegakan hukum merek pada sistem peradilan di Indonesia, pertimbangan hakim menjadi bagian penting dalam menentukan amar putusan di dalam sebuah putusan harus memuat suatu keadilan dan/atau *ex aequo et bono*, serta kepastian hukum. Selain itu pertimbangan hakim juga menjadi penentu nasib kedua pemilik usaha yang bersengketa akibat itikad tidak baik dari satu pihak yang akan dijatuhkan dalam putusan yang megikat.

Mengingat putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum yang pada hakikatnya memiliki fungsi salah satunya yaitu untuk mencegah terjadinya kemungkinan perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, namun terjadi perbedaan putusan jangan sampai menimbulkan disparitas yang dapat mengurangi kepastian hukum dalam penegakannya (Abid ZamZami 2019). Maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula. Artinya pihak yang bersalah diberi sanksi, dan pihak yang merasa dirugikan mendapat ganti rugi atau mendapat apa yang menjadi haknya (Hardianto Djanggh 2018).



Gambar 1

Gambar 2

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat kita lihat dari gambar sebelah kiri merupakan merek Starbucks dari Starbucks Corporation, sedangkan gambar sebelah kanan merupakan merek Starbucks dari PT. Sumatra Tobacco Company.

Pada prinsipnya, merek terkenal dilindungi secara berbeda dari merek lain. Ketentuan menentukan bagaimana merek-merek terkenal akan dilindungi terdapat pada Menurut Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris 1983,

“Negara-negara anggota berwenang untuk menolak atau menanggihkan pendaftaran merek dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, peniruan, atau terjemahan yang dapat membingungkan, atas permintaan dari pihak yang berkepentingan. Penggunaan merek terkenal yang didaftarkan atas nama seseorang juga dapat ditolak atau ditanggihkan oleh negara anggota. Ketentuan ini menjadi tiruan dari merek-merek terkenal dan dapat digunakan oleh pihak lain untuk barang yang sama atau serupa yang dapat menciptakan kebingungan”.

Apabila setiap orang atau badan hukum mendapat hak untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan, maka semua orang atau badan hukum dapat dengan mudah untuk mengkualifikasikan dirinya sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, yang tidak akan menciptakan kepastian hukum, karena yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai pihak yang berkepentingan hanyalah rencana penggunaan dan permohonan pendaftaran merek. Merek tanpa upaya komersial yang tulus untuk menggunakan merek tersebut (Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 2015).

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian sengketa merek. Penerapan hukum merek pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung seringkali berbeda untuk perkara yang sama. Selain itu penerapan hukum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri seringkali mengambil putusan yang berbeda untuk perkara yang sama. Hal ini sering menimbulkan disparitas baik secara horizontal (putusan pengadilan pada tingkat yang sama) maupun vertikal (putusan pertama melalui kasasi atau peninjauan kembali) (Widya Novita 2019).

Terjadinya disparitas putusan masih menjadi salah satu masalah dalam penegakan hukum di Indonesia. Putusan yang berbeda merupakan bentuk dari diskresi hakim atau kebebasan hakim dalam bertindak untuk membuat pertimbangan dan memutuskan suatu perkara. Namun di sisi lain adanya disparitas putusan hakim akan memberikan dampak ketidakpuasan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat luas. Maka akan menimbulkan

kecemburuan sosial dan pandangan tidak percaya lagi terhadap lembaga peradilan di dalam masyarakat luas (Kelly 2020).

Berdasarkan disparitas putusan secara vertikal yang terjadi pada sengketa merek Starbucks, menurut penulis terdapat multitafsir pemahaman atau perbedaan pendapat mengenai merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara hakim pada Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan yakni

“Pengetahuan masyarakat umum terhadap Merek dalam industri yang bersangkutan akan diperhitungkan dalam hal terjadi penolakan terhadap suatu Permohonan yang pada pokoknya mirip dengan Merek terkenal milik pihak lain dan digunakan untuk barang dan/atau jasa yang sebanding. Selain itu, pentingnya reputasi merek ditekankan. Reputasi ini dibangun melalui pemasaran yang luas dan efektif, investasi pemilik di berbagai negara, dan bukti pendaftaran merek dagang di berbagai negara. Apabila merek dianggap tidak cukup, Pengadilan Niaga dapat mengarahkan lembaga independen untuk melakukan survei guna menentukan apakah hal tersebut menjadi alasan penolakan”.

Akibat dari penjelasan tersebut, undang-undang tidak menentukan jangka waktu atau batasan pembuktian pendaftaran merek, terlepas dari apakah diperlukan, juga tidak menentukan berapa banyak bukti yang harus diberikan seseorang mengenai kesadaran publik, promosi merek, atau apa pun. Hal ini disebabkan dalam prakteknya banyak sengketa merek di Pengadilan Niaga yang bermuara pada merek palsu yang telah didaftarkan karena bukti dari pemilik merek terkenal telah memenuhi persyaratan tersebut di atas tetapi masih belum cukup untuk membuktikan bahwa merek tersebut adalah merek dagang merek terkenal (Karlina Perdana 2017).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh dua penulis sebelumnya, yaitu pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Widya Novita (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Perbandingan Kasus Merek Skyworth Dengan Merek BMW)”. Penulis penelitian ini membahas disparitas putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan merek terkenal dengan merek tidak sejenis yang terjadi dalam sengketa yang melibatkan merek lokal dan asing yaitu Skyworth dan BMW. Penulis fokus menganalisis putusan Mahkamah Agung tahun 2018, perkara nomor 32/PK.Pdt.Sus-HKI/2018 tentang pembatalan pendaftaran merek. Kedua, penelitian yang dilakukan Muhammad Ali Masnun (2020) yang berjudul

“Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”. Fokus penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim karena adanya disparitas putusan antara Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, Penulis ingin berbicara tentang perlindungan hukum merek terkenal, sehingga mereka ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar (studi kasus sengketa merek Starbucks).**

Masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut oleh penulis dengan mempertimbangkan latar belakang informasi sebelumnya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi mengenai konsep merek terkenal dalam sengketa merek Starbucks?
2. Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek Starbucks?

## **METODE**

Penelitian ini melakukan penelitian hukum normatif sebagai jenis penelitiannya. Yang dimaksud dengan “penelitian hukum normatif” adalah jenis penelitian hukum yang melihat hukum tertulis dari berbagai segi, antara lain teori, perbandingan, sejarah, struktur dan komposisi, konsistensi, ruang lingkup dan materi, formalitas dan kekuatan mengikat hukum. undang-undang, penjelasan umum, pasal demi pasal, dan bahasa hukum yang digunakan (Soerjono Soekanto, 2004). Penulis menggunakan metode ini karena objek kajian yang dipilih adalah putusan pengadilan perkara sengketa merek.

Penelitian ini memakai pendekatan undang-undang, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki 2005). Pada penelitian ini penulis akan menelaah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu melihat kasus-kasus yang relevan dengan situasi sekarang dan telah menghasilkan putusan yang mengikat di pengadilan (Peter Mahmud Marzuki 2005). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sengketa merek Starbucks. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah ratio decidendi atau legal reasoning, yaitu

pertimbangan hakim dalam penyusunan argumentasi hukum dalam pemecahan isu hukum pada suatu putusan. Penulis juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menemukan persamaan atau perbedaan tentang orang, benda, ide terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan putusan sengketa merek Starbucks pada tingkat pertama dengan putusan tingkat kasasi.

Penulis penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Norma dasar atau aturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan bentuk bahan hukum primer lainnya yakni contoh bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat. Terutama digunakan dokumen hukum seperti Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Penulis penelitian ini memakai sumber hukum sekunder seperti berita, tesis, buku hukum, dan jurnal hukum.

Penelitian ini memanfaatkan teknik pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan, khususnya upaya memperoleh data dari penelusuran literatur. Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat ahli, dan komponen lainnya. hukum lain yang berlaku untuk penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tingkat Pertama Dan Tingkat Kasasi Mengenai Konsep Merek Terkenal Dalam Sengketa Merek Starbucks.**

#### **Kasus Posisi**

Penggugat dalam kasus ini adalah Starbucks Corporation. Merek Starbucks milik Penggugat merupakan salah satu merek kopi paling populer di dunia dan di Indonesia. Gerai kopi Starbucks di mulai di Amerika Serikat pada tahun 1971. Dan pada tahun 1992 jumlah gerainya bertambah menjadi 165 dan pada tahun yang sama sahamnya tercatat di Nasdaq. Penggugat memulai bisnisnya dan mendaftarkan mereknya di Indonesia pada tahun 1996 dengan No permohonan D001995004288 pada kelas 42. Pada sengketa ini Penggugat melawan PT. Sumatra Tobacco Company, yang merupakan salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Sumatra Tobacco mendaftarkan merek

Starbucks pada tanggal 20 Desember 2011 dengan No pendaftaran IDM000342818 pada kelas 34. Dan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktoat Jendral Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai instansi yang mengeluarkan ijin merek di Indonesia.

Menurut Penggugat pemilihan nama Starbucks oleh Tergugat tidak mungkin terjadi secara kebetulan karena Starbucks milik Penggugat telah populer di Amerika Utara pada tahun 1992. Oleh karena itu pendaftaran merek milik Tergugat harus dibatalkan karena diajukan dengan itikad tidak baik berdasarkan Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Guna memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks pada kelas 34 dengan No Permohonan DID2020027860 atas nama Penggugat, sehingga Penggugat berhak mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Tergugat.

Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 29 Juli 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah register perkara Nomor 51/Pdt.Sus.Merek.2021.PN.Niaga Jkt.Pst. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Desember 2021 yang dalam amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan.

Penggugat tidak dapat menerima hasil dari Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.Sus.Merek.2021.PN.Niaga Jkt.Pst. oleh karena itu Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 22 Februari 2022. Para termohon kasasi yaitu PT. Sumatra Tobacco Company dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktoat Jendral Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam permohonan kasasi tersebut, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Mei 2022 dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi penggugat.

### **Pertimbangan Hakim pada Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi Sengketa Merek Starbucks**

Penerapan aturan first to file dalam hukum merek di Indonesia dirasa belum maksimal dan memiliki celah bagi para pihak yang mempunyai niat tidak baik (*bad faith*), seseorang dengan mudah mendaftarkan suatu merek terutama merek terkenal asing yang belum dilakukan pendaftaran di Indonesia, sehingga ketika pemilik merek yang asli akan

mendaftarkan mereknya di Indonesia permohonan pendaftaran mereka akan ditolak dengan alasan merek tersebut sudah didaftarkan oleh pihak lain. Terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan pihak yang mempunyai itikad tidak baik serta pihak yang tidak bertanggung jawab tentu akan menimbulkan kerugian baik dari pihak produsen, pihak konsumen maupun negara.

Persamaan-persamaan yang terjadi diantara merek-merek yang sudah mempunyai sertifikat hak atas merek itu dapat menimbulkan suatu sengketa merek berupa gugatan pembatalan merek. Merek terdaftar yang terindikasi memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain yang terdaftar terlebih dahulu serta memiliki itikad tidak baik harus dibatalkan. Pembatalan merek tersebut hanya bisa dilaksanakan apabila pihak yang memiliki kepentingan (dalam hal ini pemilik/pemegang merek) mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Hak merek dapat dipertahankan oleh siapa saja karena hak merek merupakan hak kebendaan immaterial, sehingga pemilik hak atas merek diberi hak untuk menggugat oleh undang-undang (Tharra Fariha, Budi Santoso 2022).

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik serta tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Produsen yang sah mungkin harus menghadapi tantangan proses hukum yang mahal dan rumit untuk merebut kembali merek yang seharusnya mereka miliki. Konsumen juga dapat dirugikan karena mungkin diberikan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan standar merek yang seharusnya mereka percayai. Selain itu, negara juga dapat kehilangan pendapatan yang dihasilkan dari biaya pendaftaran merek yang seharusnya dibayarkan oleh pemilik merek yang sah.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pembaruan dalam hukum merek Indonesia. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah mempertimbangkan perubahan kebijakan hukum merek untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada pemilik merek terkenal dan mencegah praktik itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Perlindungan lebih kuat dapat meliputi pengenalan konsep merek terkenal yang lebih luas, peraturan yang lebih ketat terkait dengan pendaftaran merek, dan mekanisme yang lebih efisien untuk melawan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki peran serta fungsi yang strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota

masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah (M. Natsir Asnaw 2014).

Salah satu tujuan adanya proses di muka pengadilan adalah untuk menjaga keseimbangan antara memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sah dan mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Melalui putusan hakim diharapkan mampu memberikan solusi yang adil dan merespons kebutuhan hukum yang berlaku, sehingga memberikan keadilan yang setara bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan hakim menjadi pilar penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat serta memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan dengan baik.

Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim.

Bagian pertimbangan hukum merupakan inti dari putusan tersebut, karena di dalamnya terdapat penjelasan dan argumentasi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Konsideran ini merinci fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan, hukum yang berlaku, dan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Sebaliknya, amar putusan adalah bagian yang berisikan hasil akhir dari pertimbangan hukum tersebut, yakni keputusan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Keduanya saling terkait dan memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang dihasilkan oleh proses peradilan, sehingga menjadikan putusan hakim sebagai instrumen yang penting dalam menegakkan keadilan dan hukum.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan hukum memiliki peran penting dalam menyusun argumentasi, analisis, dan kesimpulan hukum yang menjadi dasar bagi keputusan tersebut. Pertimbangan hakim memungkinkan untuk menjelaskan alasan-alasan hukum yang mendasari putusan yang diambil. Putusan yang kurang memiliki pertimbangan yang cukup dapat menjadi dasar bagi pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya, seperti banding atau kasasi, dengan argumentasi bahwa putusan tersebut tidak memadai dalam memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan faktual dari keputusan tersebut. Dasar hukum untuk hal ini dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.

672/Sip/1972, di mana putusan dapat dibatalkan jika tidak memiliki cukup pertimbangan, sehingga memastikan bahwa setiap putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang memadai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan hakim memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memberikan jaminan bahwa putusan hukum didasarkan pada argumen dan analisis yang kuat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kompetensi hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dapat dikategorikan sebagai kompetensi *judex factie*. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ada di persidangan dengan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip keadilan hukum, keadilan filosofi, dan keadilan masyarakat. Mereka berperan dalam menggali, menganalisis, dan menilai bukti-bukti serta argumen yang disajikan dalam persidangan untuk mencapai suatu keputusan yang adil dan berdasarkan fakta yang ada.

Sementara itu, hakim agung sebagai bagian dari Mahkamah Agung yang merupakan peradilan tertinggi memiliki kompetensi sebagai *judex jurist*. Peran mereka adalah menilai apakah hakim-hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah tepat atau salah dalam menerapkan hukum serta menilai fakta-fakta persidangan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji putusan atau penetapan pengadilan di tingkat lebih rendah dan memutuskan apakah putusan tersebut telah merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang benar (*judex jurist*). Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat menguatkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang dinilai salah dalam menerapkan hukum atau fakta-fakta persidangan. Dengan pemisahan peran ini, sistem peradilan menciptakan lapisan pengawasan yang memastikan bahwa keputusan hukum yang dihasilkan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku (Swantoro, Fakhriah, and Ikhwanisyah 2017). Tidak hanya upaya hukum kasasi, kompetensi Mahkamah Agung juga berwenang dan bertugas memeriksa dan mengadili perkara yang bersifat *judex jurist* yaitu upaya hukum peninjauan kembali. Dalam konteks peninjauan kembali, Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa putusan yang mungkin salah berdasarkan fakta (*judex factie*), tetapi juga terhadap putusan yang dipertimbangkan salah berdasarkan pertimbangan hukum (*judex jurist*). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Mahkamah Agung tidak hanya terbatas pada aspek faktual suatu perkara, tetapi juga mencakup

aspek-aspek hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, upaya hukum peninjauan kembali menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan keberlakuan hukum yang berkeadilan di dalam sistem peradilan Indonesia (Swantoro et al. 2017).

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi Mengenai Konsep Merek Terkenal dalam Sengketa Merek Starbucks yakni sebagai berikut:

Putusan tingkat pertama mengandalkan beberapa pertimbangan hakim yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pendaftaran Merek oleh Tergugat

Dalam putusan tingkat pertama, hakim mempertimbangkan bahwa Turut Tergugat sebagai instansi yang menerbitkan sertipikat hak atas merek Starbucks tersebut telah memeriksa permohonan pendaftaran Tergugat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Mereka juga menegaskan bahwa pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks, tidak ada merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya untuk produk atau jasa yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek yang diajukan oleh Tergugat.

Dalam konteks ini, hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengikuti prosedur hukum yang sesuai dalam memperoleh hak atas merek Starbucks, serta tidak ada pelanggaran terhadap hak pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menolak gugatan Penggugat dalam putusan tingkat pertama.

#### 2. Itikad Baik Tergugat

Hakim pada tingkat pertama berpendapat bahwa dalam sengketa merek Starbucks, tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa Tergugat PT. Sumatra Tobacco Company memiliki itikad tidak baik saat mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks dengan nomor pendaftaran IDM000342818 di kelas 34. Mereka menilai bahwa untuk dapat menyatakan itikad tidak baik Tergugat, diperlukan bukti konkret yang mengindikasikan bahwa Tergugat dengan sengaja dan tanpa hak berusaha untuk mengambil keuntungan dari ketenaran merek Starbucks yang dimiliki oleh Penggugat.

Namun, hakim di tingkat pertama berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup kuat untuk mendukung klaim bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek tersebut. Oleh karena itu, hakim pada tingkat pertama tidak menerima

argumen bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam kasus ini.

### 3. Gugatan Pembatalan Merek Starbucks

Hakim juga mencatat bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek Starbucks milik Tergugat berdasarkan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, Penggugat mengacu pada ketentuan hukum yang memungkinkan gugatan pembatalan merek diajukan tanpa batas waktu jika terdapat alasan yang memadai.

Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan argumen yang cukup untuk mendukung gugatan pembatalan merek Starbucks, terutama dengan mempertimbangkan merek tersebut sebagai merek terkenal dan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek Starbucks milik Penggugat. Oleh karena itu, gugatan pembatalan merek Starbucks oleh Penggugat dianggap sah dan dapat diajukan tanpa batas waktu berdasarkan hukum yang berlaku.

### 4. Merek Terkenal

Dalam menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai "merek terkenal", hakim merujuk pada kriteria yang telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kriteria ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan tingkat pengakuan dan pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut. Salah satunya adalah volume penjualan dan keuntungan yang dihasilkan dari merek tersebut yang menjadi indikator penting untuk menilai popularitas dan daya tarik merek di pasar. Pangsa pasar merek, baik secara lokal maupun global, juga menjadi pertimbangan hakim, karena merek terkenal cenderung memiliki pengaruh yang signifikan di berbagai wilayah.

Selain itu, jangkauan daerah penggunaan merek, atau seberapa luas merek tersebut digunakan, serta jangka waktu penggunaannya, juga menjadi faktor penting. Semakin luas dan lama merek digunakan, semakin besar kemungkinan untuk diakui sebagai merek terkenal. Intensitas promosi merek, baik melalui iklan, acara, maupun media sosial, juga mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan permohonan atau pendaftaran merek di negara lain sebagai indikator merek terkenal dan dampaknya terhadap pengakuan merek secara global. Tingkat keberhasilan dalam penegakan hukum merek, seperti kasus pelanggaran merek yang berhasil diatasi, juga menjadi pertimbangan yang penting.

Terakhir, hakim juga menilai nilai yang melekat pada merek tersebut. Merek terkenal sering kali memiliki citra yang kuat dan nilai tambah yang signifikan, yang dapat membentuk persepsi positif di kalangan konsumen. Dengan merujuk pada kriteria-kriteria ini, hakim dapat membuat penilaian objektif tentang apakah suatu merek dapat dinyatakan sebagai "merek terkenal" yang layak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

### Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi

Putusan tingkat kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sebagai peradilan tertinggi di Indonesia, berdasarkan analisis pertimbangan hakim sebagai berikut:

#### 1. Merek Starbucks sebagai Merek Terkenal

Pada tingkat kasasi, hakim mempertimbangkan dengan cermat bahwa merek Starbucks yang dimiliki oleh Penggugat memenuhi kriteria sebagai merek terkenal. Argumen yang diberikan oleh Penggugat sangat kuat, dan bukti-bukti yang disajikan menjelaskan secara detail mengenai popularitas dan pengakuan merek Starbucks di berbagai negara.

Pendaftaran merek Starbucks di sejumlah negara menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam melindungi merek ini secara internasional, menambah bobot argumen mengenai status terkenalnya. Selain itu, jangkauan penggunaan dan jangka waktu penggunaan merek Starbucks yang telah mencakup beberapa dekade juga memberikan indikasi kuat bahwa merek ini telah menjadi bagian dari masyarakat dan bisnis Penggugat. Promosi yang gencar yang dilakukan oleh Penggugat juga berperan penting dalam meningkatkan tingkat pengetahuan dan pengakuan merek Starbucks di mata publik. Dengan berlandaskan pada argumen-argumen ini, hakim di tingkat kasasi membuat keputusan yang mendukung status merek Starbucks sebagai merek terkenal.

#### 2. Pendaftaran Merek oleh Penggugat

Pada tingkat kasasi, hakim mencatat bahwa Penggugat telah memiliki pendaftaran merek Starbucks sejak tahun 1971, jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks di Indonesia pada tahun 1992. Fakta ini menjadi poin penting dalam mendukung argumen bahwa Tergugat mungkin telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks dengan itikad tidak baik.

Dengan kata lain, pendaftaran merek Starbucks oleh Penggugat jauh sebelum Tergugat, menimbulkan pertanyaan tentang niat Tergugat ketika mereka mengajukan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan

merek terkenal milik Penggugat. Hakim kasasi mungkin melihat fakta ini sebagai indikasi bahwa Tergugat dapat memiliki pengetahuan atau akses terhadap merek Starbucks milik Penggugat, yang dapat mendukung pandangan bahwa Tergugat bertindak dengan itikad tidak baik dalam upayanya untuk mendapatkan merek tersebut.

### 3. Persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat

Hakim dalam putusan tingkat kasasi mengenai sengketa merek Starbucks berpendapat bahwa merek Starbucks milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Starbucks milik Penggugat. Mereka mencatat bahwa terdapat kesamaan dalam susunan dan jumlah huruf serta adanya persamaan bunyi dan ucapan antara kedua merek tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain. Dengan temuan ini, hakim kasasi memperkuat argumen bahwa merek Starbucks milik Tergugat seharusnya tidak diberikan perlindungan dan dapat dibatalkan, sehingga mempengaruhi putusan akhir dalam kasus ini.

Dalam sengketa merek antara Starbucks Corporation (selanjutnya disebut Penggugat) dan PT. Sumatra Tobacco Company (Tergugat), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Turut Tergugat, terdapat perbedaan yang signifikan antara putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi. Putusan tingkat pertama, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghasilkan penolakan terhadap gugatan Penggugat dan memutuskan untuk mempertahankan merek Starbucks yang dimiliki oleh Tergugat.

Di sisi lain, putusan tingkat kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengubah dinamika sengketa ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat, mengakibatkan pembatalan merek Starbucks yang dimiliki oleh Tergugat. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perbedaan dalam penafsiran hukum merek, itikad baik atau buruk dalam pendaftaran merek, dan pemahaman tentang apakah merek Starbucks termasuk dalam kategori merek terkenal. Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung, sebagai otoritas tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia, memiliki implikasi besar terhadap hak kepemilikan merek Starbucks dan perlindungan merek terkenal di Indonesia.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dalam sengketa merek Starbucks, penulis lebih setuju dengan pertimbangan hakim pada tingkat Kasasi khususnya poin nomor 1 (pertama), adalah lebih tepat. Dalam analisis ini, Penggugat berhasil membuktikan bahwa merek Starbucks miliknya merupakan merek terkenal berdasarkan bukti-bukti yang kuat, seperti yang tercantum dalam dokumen P6 sampai dengan P17. Pendaftaran merek Starbucks oleh Penggugat yang mencakup banyak negara di berbagai benua seperti Amerika, Eropa, Australia, dan Asia adalah bukti konkret yang menunjukkan jangkauan penggunaan merek yang luas.

Selain itu, penegasan bahwa merek Starbucks telah ada selama 40 tahun sejak pertama kali digunakan di Amerika Serikat juga mengukuhkan status merek terkenal tersebut. Ini sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, khususnya Pasal 18 ayat (3). Kriteria tersebut mencakup jangkauan penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek, serta pendaftaran merek di berbagai negara lain sebagai indikator penting dalam menentukan status merek terkenal. Oleh karena itu, berdasarkan bukti yang kuat ini, membatalkan merek Starbucks milik Tergugat dalam putusan tingkat kasasi adalah langkah yang tepat dalam melindungi hak dan status merek terkenal milik Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu Mahkamah Agung juga telah membuat definisi mengenai merek terkenal melalui yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan bagi para hakim dalam membuat putusan khususnya dalam menyelesaikan sengketa merek. Yurisprudensi tersebut merupakan bagian dalam pertimbangan hakim dalam putusan MA nomor 709K/Pdt.Sus/2012. (Mahkamah Agung 2012). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyebutkan:

“Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang menyebutkan:

“Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek

yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”.

Pada poin 2 (kedua) pertimbangan hakim dalam putusan kasasi, hakim merujuk pada bukti P6 yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran merek Starbucks sejak tahun 1971, jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks pada tahun 1992. Analisis hakim mengemukakan bahwa perbedaan waktu yang signifikan antara pendaftaran merek Starbucks oleh Penggugat dan Tergugat menimbulkan indikasi kuat bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks dengan itikad tidak baik.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Tergugat seharusnya telah mengetahui keberadaan merek Starbucks yang telah terkenal dan didaftarkan oleh Penggugat sejak tahun 1971. Oleh karena itu, tindakan Tergugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks yang serupa dapat dianggap sebagai upaya membonceng keterkenalan merek lain, yaitu merek Starbucks milik Penggugat. Dalam konteks hukum merek, tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan tidak etis, dan oleh karena itu, hakim mengambil pendekatan ini dalam memutuskan untuk membatalkan merek Starbucks milik Tergugat.

Merujuk pada pertimbangan hakim putusan kasasi poin 3 (ketiga), Pendapat hakim dalam putusan kasasi mengenai persamaan merek Starbucks milik Tergugat dengan merek Starbucks milik Penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, telah mencerminkan penerapan hukum yang tepat. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, terutama untuk barang dan/atau jasa sejenis. Hal ini sejalan dengan perlindungan merek terkenal dan upaya untuk mencegah penggunaan atau pendaftaran merek yang dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen atau merusak reputasi merek terkenal tersebut.

Selain itu, yurisprudensi melarang terdaftarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan nama badan hukum dan merek pihak lain yang telah terdaftar dan terkenal (Mahkamah Agung 2012), diantaranya adalah:

- Yurisprudensi No.010 K/N/HaKI/2003 tertanggal 5 Mei 2003: DUNHILL vs D DUNHILL;

- Yurisprudensi No.014 K/N/HaKI/2003 tertanggal 25 Juni 2003: AQUA vs AQUALIVA;
- Yurisprudensi No.044 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Maret 2004: NOKIA vs NOK II A.

Bahwa peniruan merek terkenal juga dilarang berdasarkan aturan Konvensi Paris 1967, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota Konvensi Paris harus menghormati dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris tersebut.

Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, juga telah mengatur prinsip yang sama dalam Pasal 6 ayat (1), yang menegaskan pentingnya melindungi merek terkenal dari penggunaan atau pendaftaran oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang serupa. Oleh karena itu, pendapat hakim yang mengacu pada persamaan pada pokok, jumlah huruf, bunyi, dan ucapan antara kedua merek Starbucks adalah tepat dan konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan merek terkenal.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum yang penting dalam konteks gugatan pembatalan merek terdaftar di Indonesia. Ayat tersebut menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, pihak yang merasa berkepentingan dan ingin membatalkan suatu merek yang telah terdaftar dapat melakukannya berdasarkan argumen dan alasan yang dijelaskan dalam Pasal 20 dan /atau Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya, ayat (2) dari Pasal yang sama mengatur bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar. Namun, agar pemilik merek yang tidak terdaftar dapat melakukan hal ini, mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada menteri yang berwenang. Dengan kata lain, pemilik merek yang belum terdaftar harus mengambil langkah awal dengan mengajukan permohonan kepada pihak berwenang sebelum mereka dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar.

Ketentuan diatas yang menjadi landasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek Tergugat dan merek terkenal milik Penggugat. Penggugat juga mengacu pada temuan bahwa Tergugat mengajukan

permohonan pendaftaran merek Starbucks dengan itikad tidak baik, yang menunjukkan niat buruk dalam mencoba mengakuisisi merek yang telah dikenal dan didaftarkan lebih dahulu oleh Penggugat.

Selain itu, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks di kelas yang sama, yaitu kelas 34, dengan jenis barang yang mencakup aksesoris untuk rokok elektrik, alat penguap tembakau, barang-barang keperluan perokok, barang-barang perokok untuk rokok elektrik, dan lain-lain. Serta dengan No Permohonan DID2020027860. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan sah dalam melindungi mereknya dalam kelas yang sama dan jenis barang yang serupa dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat. Oleh karena itu, gugatan pembatalan merek Starbucks yang diajukan oleh Penggugat dapat dipandang sebagai langkah hukum yang wajar dan sah dalam melindungi hak mereknya.

Putusan sengketa merek Starbucks merupakan contoh yang menggambarkan kurang cermatnya Dirjen HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) dalam menerima pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak terkait. Seperti yang diungkapkan oleh (Lionita Putri Lobo 2021), kasus seperti ini mencerminkan pentingnya peran Dirjen HKI dalam mengawasi dan menilai dengan cermat setiap permohonan pendaftaran merek yang diajukan. Keputusan yang kurang cermat dalam menerima permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal dapat membahayakan hak pemilik merek terkenal, seperti yang terjadi dalam kasus Starbucks. Oleh karena itu, perlindungan merek terkenal yang kuat dan penilaian yang teliti terhadap permohonan merek menjadi kunci untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat pendaftaran merek yang tidak sah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran sistem hukum dan peradilan dalam memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perbedaan pandangan antara putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam sengketa merek Starbucks ini didasarkan pada analisis pertimbangan hakim terkait merek terkenal, pendaftaran merek oleh Tergugat, persamaan merek, itikad baik atau buruk, dan eksepsi mengenai daluwarsa gugatan. Mahkamah Agung dalam putusan tingkat kasasi memutuskan untuk membatalkan merek Starbucks milik Tergugat berdasarkan temuan bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal

milik Penggugat dan bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Putusan ini sejalan dengan perlindungan merek terkenal yang diatur dalam hukum merek Indonesia.

## **2. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Dalam Sengketa Merek Starbucks.**

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan apabila telah berkekuatan hukum tetap, termasuk Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam sengketa merek Starbucks ini. Namun, dalam setiap Putusan Pengadilan selalu melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang berperkara, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat. Berikut akan dijelaskan oleh penulis akibat hukum bagi para pihak dari putusan kasasi sengketa merek Starbucks:

### **1. Akibat hukum bagi Penggugat:**

Pembatalan merek Tergugat dari daftar umum merek.

Dalam pertimbangan hakim pada tingkat kasasi merek Starbucks milik Penggugat merupakan merek terkenal dan telah digunakan dan didaftarkan jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran. Sehingga hakim berpendapat bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran dengan itikad tidak baik karena merek Starbucks milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Starbucks milik Penggugat.

### **2. Akibat hukum bagi Tergugat:**

- Tergugat kehilangan hak atas merek.

Pelaksanaan pembatalan merek dengan mencoret merek Starbucks milik Tergugat pada Nomor Pendaftaran IDM000342818 dalam kelas 34 dari daftar umum merek mengakibatkan Tergugat tidak lagi mempunyai hak atas merek tersebut sehingga Tergugat tidak dapat menggunakan merek Starbucks tersebut.

- Membayar biaya perkara.

Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan pemohon kasasi (dalam hal ini Starbucks Corporation), sehingga menghukum Termohon Kasasi (dalam hal ini Sumatera Tobacco Company) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **3. Akibat hukum bagi Turut Tergugat:**

Melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM menerima Salinan Putusan Pengadilan (baik Pengadilan Niaga maupun

Mahkamah Agung) yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek.

Mekanisme pencoretan merek terdaftar merupakan salah satu tugas seksi pertimbangan hukum dan litigasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu tugas seksi pertimbangan hukum dan litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 783 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kelola Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembatalan atau penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Nova Susanti 2020).

Alur mekanisme pencoretan merek Starbucks adalah Starbucks Corporation sebagai Penggugat menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Kasasi Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. kepada Seksi Pertimbangan dan Litigasi, lalu Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi akan mencoret merek Starbucks milik Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000342818 dalam kelas 34 dari Daftar Umum Merek dengan memberikan catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya serta memberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, sehingga mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan (KHAIRI AFIF NASUTION 2019).

### **Kesimpulan**

Kesimpulan pada rumusan masalah pertama mengenai perbedaan pandangan antara putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam sengketa merek Starbucks ini didasarkan pada analisis pertimbangan hakim terkait merek terkenal, pendaftaran merek oleh Tergugat, persamaan pada pokoknya, dan itikad baik atau buruk. Mahkamah Agung dalam putusan tingkat kasasi memutuskan untuk membatalkan merek Starbucks milik Tergugat karena Penggugat berhasil membuktikan bahwa merek Starbucks miliknya merupakan merek terkenal dan bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Putusan ini sejalan dengan perlindungan merek terkenal yang diatur dalam hukum merek Indonesia.

Kesimpulan pada rumusan masalah kedua mengenai akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek Starbucks adalah bagi Penggugat, yakni

pembatalan merek Starbucks milik Tergugat dari daftar umum merek. Akibat hukum bagi Tergugat, yakni Tergugat tidak lagi mempunyai hak atas merek tersebut dan harus membayar biaya perkara yang timbul. Akibat hukum bagi Turut Tergugat, yakni melaksanakan Putusan Pengadilan dengan mencoret merek Starbucks milik Tergugat dari daftar umum merek.

### **Saran**

Salah satu penyebab sering terjadinya sengketa merek adalah adanya peniruan merek, baik merek lokal maupun merek asing. Kesulitan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam mendeteksi itikad tidak baik seseorang saat mengajukan permohonan pendaftaran merupakan suatu tantangan dalam mencegah timbulnya sengketa. Namun hal ini dapat diatasi dengan pemberlakuan asas kecermatan Dirjen HKI dalam memeriksa setiap permohonan pendaftaran sebelum memutuskan untuk menerima permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang – Undang:

Undang – Undang:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Permenkuham No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan:

Mahkamah Agung. (2012). Putusan MA nomor 709K/Pdt.Sus/2012. 5.

Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Buku:

Hery Firmansyah. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia.

Insan Budi Maulana. (1999). *Pelindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Citra Aditya Bakti.

Jened, R. (2015). *Hukum Merek Dalam Era Globali Dan Integrasi Ekonomi*. Kencana.

M. Natsir Asnaw. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press.

- M. Yahya Harahap. (1996). Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992. PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian hukum. Kencana.
- Muhammad Djumhani dan R. Djubaedillah. (2014). Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. (2013). metodologi penelitian hukum. rajasali pers.
- Muladi. (1992). Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni.
- OK. Saidin. (2013). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. PT RajaGrafindo Persada.
- soerjono soekanto, sri mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). PT. Raja Grafindo.
- Sudargo Gautama, R. W. (1998). Konvensi – Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. 2008. Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jurnal:
- Abid ZamZami. 2019. “Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstitusi Putusan Mahkamah Agung No 46p/Hum/2018.” Universitas Islam Malang 2:9.
- Adryani, Vira, and Christine S. T. Kansil. 2020. “DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 92K / PDT . SUS- HKI / 2017 ).” Jurnal Hukum Adigama 3(92):883.
- Agung Sujatmiko. 2011. “Perlindungan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek.” Jurnal Media Hukum 18:183.
- Al’Uzma, Fathiya, OK. Saidin, and Keizerina Devi Azwar. 2023. “Analisis Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company.” Locus Journal of Academic Literature Review 2:360.
- ANNA BELLA MAHARANI. 2023. “PENYELESAIAN SENGGKETA GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERKENAL TERHADAP MEREK YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA.” Journal of Engineering Research 15.
- Asma Karim. 2020. “Legal Standing Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan.” Jurnal Komisiyudisial 13:112.
- ERISKA PERMATA SARI. 2019. “ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN.” 24.
- Fence M. Wantu. 2012a. “Mewujudkan Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12:483.
- Fence M. Wantu. 2012b. “Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12:488.
- Hakiki, Yuniar Riza, and Taufiqurrahman. 2023. “Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 20:81.
- Hardianto Djanggih. 2018. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL.” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 18:96.
- Hardina, Tati Sri. 2023. “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar.” 5(4):3446.
- Jemmy Saut. 2015. “TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM PERKARA PERDATA TERHADAP PROSES MEDIASI.” Lex Administratum 3:73.
- Karlina Perdana, Pujiyono. 2017. “KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn).” Jurnal Privat Law 5(2):90. doi: 10.20961/privat.v5i2.19398.
- Kelly, K. 2020. “Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan.” Jurnal Hukum Adigama 3(2):1129.
- Kevien Dicky, Sunarjo, Hendra djaja. 2021. “Kajian Yurirs Tentang Merek Terkenal Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggarannya.” Jurnal Cakrawala Hukum 12:44.
- KHAIRI AFIF NASUTION. 2019. “PEMBATALAN MEREK AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA SYARAT IKTIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/2013/Merek/ PN. Niaga Medan).” ADIL; Jurnal Hukum 2:18.
- Lionita Putri Lobo, Indirani Wauran. 2021. “KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL ( ASING ).” Masalah-Masalah Hukum (1):78.
- Mahkamah Agung. 2012. “Putusan MA Nomor 709K/Pdt.Sus/2012.” 5.
- Masni Larenggam. 2015. “URGENSI OBITER DICTA DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA PERDATA.” Lex et Societatis 3:100.

Mohammad Amar Abdillah. 2019. "Jurisdiction." 2(4):1365.

Nova Susanti, Arisman. 2020. "Pelayanan Hukum Merek Dan Indikasi Geografis Serta Fasilitas Komisi Banding Merek." BPSDM KUMHAM Press, 23.

Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Ridwan Khairandy. 1999. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia." JURNAL HUKUM. 6:73.

Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, and Isis Ikhwanisyah. 2017. "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata." *Mimbar Hukum* 29(2):200. doi: 10.22146/jmh.22103.

Tata Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya. 2014. "DISPARITAS PUTUSAN PERKARA SENKETA TANAH TERKAIT PENERAPAN HUKUM FORMIL." *Jurnal Yudisial* 7:177.

Tharra Fariha, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani. 2022. "Sengketa Merek Antara SOLARIA Dengan SOLARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 3/PDT.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks)." *Diponegoro Law Journal* 11:55.

Widya Novita. 2019. "Studi Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH Dengan Merek BMW)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.