



## **Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek Antara Starbucks Corporation Melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Studi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga JKT.PST. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

**Berlianda Ester Septiani<sup>1</sup>, Saidin<sup>2</sup>, Aflah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [berliandaester@gmail.com](mailto:berliandaester@gmail.com), [ok\\_saidin@yahoo.com](mailto:ok_saidin@yahoo.com), [aflah@usu.ac.id](mailto:aflah@usu.ac.id)

### **Abstract**

*Brands provide a distinctive feature for goods or services of a company with goods or services of other similar companies, so brands are important for business people. The problems that will be discussed in this study are the protection of trademark rights holders according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the process of resolving disputes over trademark equality in Indonesia, as well as legal analysis of trademark dispute decisions in the Commercial District Court Decision Number 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. and Supreme Court Decision Number 836K/Pdt.Sus-HKI/2022. The research method used in this research is normative legal research. This research examines document studies, which uses various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of scholars' opinions. Trademark registration applied for by the owner of the Trademark if accepted will give rise to rights to the Trademark for the owner of the Trademark who registered the Trademark to the Directorate of Intellectual Property as a form of protection of trademark rights holders. If there is a trademark dispute, the settlement can be done by litigation and non-litigation. If the Trademark owner wants to do litigation, first the Trademark owner can file a lawsuit according to the procedures of the Trademark Act 2016. However, if you want to be resolved in non-litigation, it can be done through arbitration or alternative dispute resolution in accordance with Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.*

**Keywords: Dispute; Similarity; Trademark.**

### **Abstrak**

Merek memberikan sebuah ciri khas untuk barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain yang sejenis, sehingga merek merupakan hal yang penting bagi para pelaku usaha. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu perlindungan terhadap pemegang hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek"), proses penyelesaian sengketa persamaan merek pada pokoknya di Indonesia, serta analisis hukum terhadap putusan sengketa merek pada putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. dan putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pemilik Merek apabila diterima akan menimbulkan hak atas Merek bagi pemilik Merek yang mendaftarkan Mereknya ke Direktorat Kekayaan Intelektual sebagai wujud perlindungan terhadap pemegang hak merek. Apabila ada

terjadi sengketa Merek, penyelesaiannya dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Bila pemilik Merek ingin melakukan secara litigasi, terlebih dahulu pemilik Merek dapat mengajukan gugatan sesuai prosedur UU Merek. Namun, bila ingin diselesaikan secara non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”).

**Kata kunci: Sengketa; Persamaan; Merek.**

## PENDAHULUAN

Semenjak Indonesia merdeka, perekonomian Indonesia masih tidak stabil akibat dari peperangan yang terjadi. Selain itu, pada September 1965 terjadi pemberontakan oleh partai komunis di Indonesia. Inilah awal jatuhnya pemerintahan Soekarno dan peralihan kekuasaan kepada Soeharto. Perubahan sistem devisa tertutup menjadi devisa terbuka dilakukan sebagai salah satu bentuk dimulainya upaya untuk menstabilisasi keadaan perekonomian. Salah satu langkah diambil ialah dengan menciptakan kebijakan ekonomi terbuka dengan memperbolehkan investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut ditandai penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 Januari 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang mulai diberlakukan pada tanggal 3 Juli 1968. Semenjak saat, itu industri-industri utama di sektor modern meningkat dengan pesat.<sup>1</sup> Di bidang perdagangan, para pengusaha pribumi kurang menanggapi hal ini. Berbeda dengan pengusaha pribumi, pengusaha Cina dan Eropa dapat memanfaatkan hal ini, mereka juga memanfaatkan penggunaan merek dalam produk-produknya.

Pada saat itu, pola konsumsi masyarakat di Indonesia sedang mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia lebih menyukai produk-produk dengan merek luar negeri, sehingga dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha Cina untuk menggunakan atau mendaftarkan merek asing pada produknya.<sup>2</sup> Karena adanya perkembangan ekonomi di Indonesia dengan sistem ekonomi terbuka, hal ini menyebabkan tumbuhnya terkait peniruan atau pembajakan merek asing.

Sebagai negara hukum sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hampir setiap segi kehidupan di Indonesia didasarkan oleh hukum yang berlaku. Hukum merupakan peraturan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Keseimbangan tersebut didukung oleh diberlakukannya sanksi pidana dalam bidang Hukum pidana, sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, dan sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, apabila terjadi suatu pelanggaran dalam hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perdata adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak.<sup>3</sup> Merek merupakan

---

<sup>1</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>2</sup> Maulana. *Loc.cit.*

<sup>3</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Revisi (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

salah satu bagian dari HaKI ini. Merek ini merupakan segi kehidupan yang juga diatur oleh hukum. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dibedakan menjadi dua macam yakni Merek Dagang dan Merek Jasa.

Mengenai merek ini sering diabaikan oleh masyarakat sehingga banyak terjadi kesamaan merek. Masyarakat memandang Merek sebagai hal yang sepele dengan tidak mendaftarkan merek yang mereka miliki ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan asal memakai merek pihak lain untuk usaha mereka. Meskipun terlihat sepele, merek memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilikinya namun juga bermanfaat untuk para konsumen. Untuk para pemilik merek, manfaat yang didapatkan ialah sebagai pengenalan atau identitas suatu produk untuk membantu aktivitas promosi, mempermudah dan memperlancar peluncuran produk baru, dan pembeda dalam keberagaman produk. Sedangkan untuk konsumen, meliputi identifikasi untuk pengurangan biaya pencarian, kontrol kualitas untuk menurunkan risiko yang dirasakan, dan asosiasi merek (kesan yang melekat dalam suatu produk).<sup>4</sup>

Merek memberikan sebuah ciri khas untuk barang atau jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga merek merupakan hal yang berharga bagi para pelaku usaha. Dengan memiliki merek untuk barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan, maka terciptalah branding terhadap barang atau jasa yang diproduksi. Namun perlu adanya perhitungan secara cermat untuk branding barang atau jasa yang diproduksi, yaitu pemberian nama barang, jasa dan/atau perusahaan. Apabila suatu produk tidak memiliki merek, maka branding produk oleh perusahaan yang bersangkutan tidak akan berhasil dan produk tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen.

Memilih nama merek dan elemen merek lainnya seperti logo, simbol, karakter, slogan, kemasan, *jingle*, dan lainnya bukanlah hal yang mudah dilakukan. Menurut beberapa ahli, ada setidaknya enam kriteria pokok yang perlu dipenuhi yakni, *memorable* artinya merek dengan mudah dapat dikenali dan diingat, contohnya nama-nama singkat seperti Sony, Aqua, Milo, Rinso, Nokia, dan sebagainya, *meaningful* artinya merek yang penuh dengan arti. Agar tercipta citra dan asosiasi yang konsisten dengan makna merek yang diharapkan, merefleksikan kategori produk, serta meyoratkan unsur produk (product ingredient) atau tipe pemakainya, seperti obat sakit maag Promag, dan lain-lain, *likeable* artinya merek menyenangkan dengan daya tarik dan elastis, baik secara visual, verbal maupun cara lainnya, contohnya Sunkist, Haagen Dazs, Jaguar, dan lain-lain, *transferable* artinya merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama maupun berbeda, bisa pula menambah ekuitas merek melampaui batas-batas geografis dan segmen pasar, *adaptable* artinya elemen merek dapat diperbaharui menyesuaikan perkembangan dinamika pasar tanpa harus menghilangkan esensi merek,

---

<sup>4</sup> Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Revisi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019).

contohnya slogan dan jingle Coca-Cola yang selalu diperbaharui secara berkala, dan *protectible*, artinya merek dapat dilindungi secara hukum atau didaftarkan di Direktorat Merek.<sup>5</sup>

Apabila merek sudah didaftarkan atas barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan maka akan diberikan suatu hak khusus yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek oleh Negara untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut.

Dalam pendaftaran merek, tidak semua pendaftaran dapat diterima. Pendaftaran terhadap suatu Merek tidak diterima apabila merek yang akan didaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik perusahaan lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam kelas yang sama. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, telah menjadi milik umum, dan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau berkaitan dengan produk atau jasa yang dimintakan pendaftarannya juga tidak dapat diterima pendaftaran mereknya. Untuk satu kelas barang atau jasa hanya dapat diajukan satu permintaan pendaftaran merek. Hal itu untuk memberikan suatu bentuk perlindungan bagi pemilik merek terdaftar. Pelindungan Merek di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Prinsip pendaftaran merek di Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri yaitu "*First Comes First Services*". Prinsip ini berarti bahwa yang berhak atas pelindungan mereknya adalah mereka yang melakukan pendaftaran pertama kali. Prinsip ini sering disalahgunakan atau karena ketidaktahuan mendaftarkan merek terkenal yang belum terdaftar oleh pemilik aslinya dari luar negeri di Indonesia. Hal ini sering berujung dengan sengketa pembatalan merek di pengadilan. Salah satu contohnya yaitu kasus Sengketa Merek Terkenal Starbucks antara Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Company.

Starbucks Corporation telah memakai mereknya yaitu STARBUCKS dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1971 sebagai merek kopi. Kemudian pada tahun 1972 memiliki 165 gerai kopi dan sahamnya tercatat di NASDAQ (bursa saham Amerika Serikat). Merek STARBUCKS milik Starbucks Corporation ini salah satu merek kopi paling populer di dunia dan memiliki jumlah gerai paling banyak diantara gerai kopi lainnya di Indonesia yaitu 300 gerai.

Sedangkan PT Sumatra Tobacco Company baru mengajukan permohonan pendaftaran merek pertama kali pada tanggal 10 September 1992 setelah saham Starbucks Corporation telah terdaftar di NASDAQ. Hal tersebut membuat pihak Starbucks Corporation mengajukan pembatalan merek tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis hendak meninjau lebih lanjut bagaimana pelindungan terhadap pemegang hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta meninjau bagaimana analisis hukum putusan sengketa merek pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022.

---

<sup>5</sup> Casavera., *Loc.cit.*

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, melalui artikel ini penulis hendak meneliti tentang Bagaimana Pelindungan Terhadap Pemegang Hak Merek menurut UU Merek, Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya di Indonesia, serta Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Sengketa Merek Pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022.

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder yang dicari dan diperoleh dari kepustakaan menggunakan instrumen studi dokumen.<sup>6</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli, jurnal, kamus hukum, dan literatur lainnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kasus. Putusan hakim dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap lah yang dapat digunakan. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, alasan hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara adalah bagian yang memiliki kekuatan hukum sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah alasan hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara.<sup>7</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelindungan Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut UU Merek**

Pasal 1 angka 5 UU Merek 2016 menyebutkan “*Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya*”. Berdasarkan Pasal 3 UU Merek, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Setelah merek tersebut didaftar, pemilik merek akan diberikan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (“DJKI”). Sertifikat Merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan Merek tersebut.

UU Merek juga menyebutkan informasi yang termuat dalam Sertifikat Merek yakni nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar; nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa; tanggal penerimaan; nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing,

---

<sup>6</sup> Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Kedua (Medan: Pustaka Bangsa, 2007).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Yuridika* 16, no. 1 (2001): 119.

huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; nomor dan tanggal pendaftaran; kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Namun, sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil akan dianggap ditarik kembali dan dihapuskan sebagaimana yang disebut oleh ayat (3) Pasal 25 UU Merek. Hak atas Merek terdaftar yang sudah didapat oleh pemilik Merek setelah Merek didaftarkan dapat dialihkan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek yakni beralih karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dari sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya. Adapun dokumen-dokumen pendukung terkait yakni bukti pengalihan hak, formulir pengalihan hak, fotokopi KTP, salinan akte badan hukum (jika merupakan badan hukum), sertifikat Merek, surat kuasa konsultan KI bermaterai (jika menggunakan Konsultan).<sup>8</sup> Kemudian, Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam Berita Resmi Merek dengan dikenai biaya dan pengalihan hak atas Merek dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran Merek.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas Merek diatur dengan Peraturan Menteri. Namun, pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Akibat hukum baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat, hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum sehingga saat hak atas Merek belum dicatat tidak menimbulkan akibat hukum kepada pihak ketiga.

Saat menjalankan suatu usaha, Merek atas barang dan/atau jasa merupakan suatu hal utama. Hal itu dikarenakan Merek memberi dampak yang cukup besar untuk menarik konsumen. Untuk menjaga kepercayaan terhadap suatu barang dan/atau jasa dengan Merek tertentu, Merek tersebut harus mendapat perlindungan. Selain itu, untuk menentukan Merek suatu barang dan/atau jasa tidaklah mudah, sehingga perlindungan hak Merek atas suatu barang dan/atau jasa menjadi penting. Fungsi perlindungan hukum terhadap hak merek yaitu Memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi para penemu Merek, pemilik Merek, atau pemegang hak Merek; Memberi keadilan hukum kepada pemegang hak Merek bila terjadi suatu pelanggaran dan kejahatan atas hak Merek; Memberi suatu manfaat kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran Merek usaha mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, "Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek," n.d., <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pasca-permohonan-merek>.

<sup>9</sup> Muhamad Jumhara dan R Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

## 2. Proses Penyelesaian Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

Proses penyelesaian sengketa Merek dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa Merek secara litigasi ialah penyelesaian sengketa Merek antara para pihak di pengadilan. Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, penyelesaian sengketa Merek secara litigasi ini bukan dilakukan di peradilan umum melainkan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan peradilan umum, antara lain:

- a. Hakim di pengadilan niaga merupakan hakim yang memiliki keahlian untuk memeriksa dan mengadili sengketa merek.
- b. Dalam hal waktu penyelesaian perkara, di pengadilan niaga lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan negeri yaitu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh Majelis yang memeriksa perkara tersebut.
- c. Pengadilan niaga dapat menjatuhkan putusan provisi terutama dalam gugatan ganti rugi pelanggaran Merek.<sup>10</sup>

Bila pemilik Merek ingin melakukan penyelesaian sengketa Merek secara litigasi, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan. Mengenai tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 85 UU Merek yaitu:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada Penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari dihitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh Majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas)

---

<sup>10</sup> Endang Purwaningsih, *Paten Dan Merek* (Malang: Setara Press, 2020).

hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, namun bila salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang kemudian isi putusan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.

Disamping penyelesaian sengketa secara litigasi, penyelesaian sengketa Merek dapat juga dilakukan secara non-litigasi yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 93 UU Merek yakni selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa Merek secara non litigasi ini mengikuti ketentuan yang berlaku dalam UU AAPS. Dalam UU AAPS dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa yakni, arbitrase; konsultasi; negosiasi; mediasi; konsiliasi; atau penilaian ahli.<sup>11</sup> Diantara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara penyelesaian lainnya yang tergolong dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, paling tidak hanya mendapat saran dari pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara para pihak.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU AAPS, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, angka 10 Pasal Angka 1 UU AAPS menyebutkan Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam penjelasan Pasal 93 UU Merek yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Berdasarkan UU AAPS, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pengadilan Niaga). Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak yang hasilnya dituangkan secara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut,

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>12</sup> Miru., *Loc.cit.*



para pihak atas kesepakatan tertulis dapat menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga.

Peran pihak ketiga ini hanya sekedar mempermudah jalannya perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan itulah yang pada akhirnya mengikat para pihak setelah ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Negeri (Niaga). Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang memang sejak awal diserahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan keputusan yang mengikat para pihak, yang putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

### **3. Analisis Pelindungan Hukum Dalam Sengketa Merek Pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021 Pn. Niaga Jkt.Pst Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836k/Pdt.Sus-Hki/2022**

Starbucks Corporation telah memakai mereknya yaitu STARBUCKS dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1971 sebagai merek kopi. Kemudian pada tahun 1972 memiliki 165 gerai kopi dan sahamnya tercatat di NASDAQ (bursa saham Amerika Serikat). Merek STARBUCKS milik Starbucks Corporation ini salah satu merek kopi paling populer di dunia dan memiliki jumlah gerai paling banyak diantara gerai kopi lainnya di Indonesia yaitu 300 gerai. Sedangkan PT Sumatra Tobacco Company baru mengajukan permohonan pendaftaran merek pertama kali pada tanggal 10 September 1992 setelah saham Starbucks Corporation telah terdaftar di NASDAQ.

Kesamaan merek STARBUCKS yang dipakai oleh Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company menjadi alasan Starbucks Corporation dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek Starbucks milik PT Sumatra Tobacco Trading Company ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Gugatan terhadap pembatalan Merek, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2021, di bawah register perkara Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. Oleh karena salah satu pihak yaitu Penggugat dalam gugatan *a quo* berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan hukum, Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU Merek.

Para pihak dalam kasus ini, yaitu Starbucks Corporation selaku pihak Penggugat dan Pemohon Kasasi yang merupakan suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co. Beralamat di Suite 702 Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2021. PT Sumatra Tobacco Trading Company selaku pihak Tergugat dan Termohon Kasasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Seno Edhie, S.H., LL.M. & M.Cahyo Endro, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2021, serta Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini DJKI pada Kemenkumham RI selaku pihak Turut Tergugat dan Turut Termohon Kasasi, memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

dengan gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation terhadap PT Sumatra Tobacco Trading Company. Dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2021, melalui sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga oleh Kadarisman Al Riskandar selaku Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, dan Heru Hanindyo masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu Yuswardi selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim MENGADILI untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga, Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Permasalahan pokok dalam perkara ini adalah itikad baik dari Tergugat pada waktu mengajukan pendaftaran Merek STARBUCKCS No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat sehingga Merek STARBUCKS No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat harus dibatalkan dikarenakan Merek STARBUCKS milik Penggugat adalah Merek Terkenal.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti memiliki Itikad Tidak Baik dengan diperkuat dengan Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat selaku pihak yang menerbitkan sertipikat hak atas Merek milik Tergugat. Turut Tergugat telah memeriksa permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memeriksa apakah Merek milik Tergugat tersebut dimohonkan atas dasar itikad tidak baik dengan mengacu pada ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu, dan pada saat proses pendaftarannya Turut Tergugat tidak menemukan adanya Merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut, sehingga menurut Turut Tergugat permohonan pendaftaran Merek milik Turut Tergugat dapat terdaftar karena telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan ke dalam Merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik dengan meniru baik pada pokoknya atau keseluruhannya Merek milik Penggugat.

Bila dilihat jawaban Turut Tergugat, Turut Tergugat sudah menerbitkan sertipikat hak atas Merek sesuai dengan prosedur pendaftaran Merek. Hal tersebut dapat dilihat pada saat STARBUCKS milik Tergugat didaftarkan ke Turut Tergugat, Merek STARBUCKS milik Penggugat baru didaftarkan di bursa saham Amerika (NASDAQ) dan belum sampai ke Indonesia.

Namun menurut hemat penulis, Majelis Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan jawaban dari Turut Tergugat saja. Referensi yang disampaikan oleh Penggugat sebagai salah satu alasan hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek milik Tergugat yaitu adanya beberapa sengketa persamaan Merek milik Tergugat dengan Merek terkenal milik pihak ketiga, mencerminkan bahwa perilaku tergugat sebelumnya memang ada kecenderungan untuk meniru merek-merek terkenal milik pihak ketiga. Dengan adanya alasan tersebut Tergugat memiliki pola itikad tidak baik dengan

mendaftarkan merek-merek terkenal milik pihak ketiga dan semakin menunjukkan bahwa pilihan Tergugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat dalam perkara *a quo* ini bukanlah merupakan suatu kebetulan belaka.

Dalam eksepsi Tergugat menyebutkan, untuk membuktikan betul tidaknya dugaan Penggugat, haruslah dilihat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek yang dimaksud dengan pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, Tergugat berpendapat bahwa oleh pembentuk undang-undang suatu dugaan meniru suatu merek tertentu tidak dapat dituduhkan begitu saja melainkan harus memenuhi unsur yang disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut, yaitu memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain, demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan.

Dalam unsur pertama, Tergugat menyampaikan bahwa penamaan Starbucks telah ada dan dikenal secara luas sejak dahulu kala, ratusan tahun sebelum Penggugat menggunakan nama Starbucks untuk gerai kopinya. Starbucks adalah nama seorang tokoh fiktif salah seorang crew kapal dalam novel tersohor berjudul *Moby Dick* karya novelis berkebangsaan Amerika Serikat bernama Herman Melville. Novel tersebut pertama kali diedarkan pada tahun 1851 dan telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu karya novel yang paling terkenal di dunia. Penjabaran di atas menepis Starbucks adalah sebuah penamaan orisinal yang diciptakan sendiri oleh Penggugat. Oleh karena penamaan Starbucks telah menjadi milik umum dan diketahui oleh khalayak luas, sehingga apabila seseorang ingin mendaftarkannya sebagai sebuah Merek dagang berlakulah ketentuan hukum yang mengatur pendaftaran Merek di negara masing-masing. Di Indonesia sendiri menganut sistem prinsip "*first to file*" dan sepenuhnya menjadi kewenangan dari pihak Turut Tergugat untuk memeriksa, meneliti, dan menemukan apakah pendaftarannya dapat diterima atau ditolak. Pada faktanya sejak tahun 1992 Tergugat adalah pemegang hak atas Merek Starbucks yang sah untuk kelas 34.

Menurut penulis, hal di atas kurang tepat. Dalam Pasal 20 huruf (f) Merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum tidak dapat didaftarkan. Artinya bila Tergugat bermaksud bahwa Merek Starbucks yang gunakannya sebagai Merek Tergugat karena penamaan Starbucks telah menjadi milik umum dan diketahui oleh khalayak luas, maka seharusnya Merek tersebut tidak dapat didaftar sebagai Merek suatu barang dan/atau jasa.

Dalam unsur kedua, Tergugat pada saat mendaftarkan Merek tersebut sama sekali tidak ingin bersaing dengan Penggugat, terlebih Tergugat mendaftarkannya di kelas 34 (rokok) yang sama sekali tidak bersinggungan dengan bisnis Penggugat (gerai kopi). Ada perbedaan kelas antara keduanya, sehingga target konsumen keduanya berbeda. Namun menurut penulis, hal tersebut tetap dapat mengecoh konsumen karena apabila kita lihat fungsi Merek sebagai suatu pembeda antara produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan biasanya melalui suatu Merek konsumen mudah mengetahui suatu produk. Bila terdapat dua produk dengan jenis kelas berbeda namun dengan Merek sama akan membingungkan masyarakat selaku konsumen.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, Majelis Hakim menyatakan bahwa untuk menentukan suatu Merek adalah sebagai Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) yang menjadi dasar pedoman kriteria adalah ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”), 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. Kriteria dimaksud harus mempertimbangkan ayat (3) Pasal 18 Permenkumham 67/2016 yakni, dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan; Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal; Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya; Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; Jangkauan penggunaan Merek; Jangka waktu penggunaan Merek; Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut; Pendaftaran Merek atau permohonan Pendaftaran Merek di negara lain; Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Menurut penulis, pertimbangan-pertimbangan dalam kriteria untuk suatu Merek Terkenal sudah dipenuhi oleh Starbucks Corporation. Pihak Starbucks Corporation melakukan promosi di berbagai negara dan bahkan tidak hanya sekedar promosi semata, pihak Starbucks Corporation sudah terdaftar di berbagai negara sehingga menimbulkan pengetahuan masyarakat umum tentang Mereknya tidak hanya sebatas di Amerika saja melainkan di negara-negara lainnya. Hal itu dapat dilihat dari bukti-bukti yang dicantumkan oleh Penggugat yaitu penggunaan Merek Penggugat di berbagai negara di dunia, pendaftaran merek Starbucks atas nama Penggugat di Indonesia, riwayat penggunaan Merek Starbucks Oleh Penggugat, Penghargaan dan Pengakuan Global atas Merek Starbucks milik Penggugat.

Dalam gugatan ini juga Penggugat mencantumkan Pendapatan milik Penggugat atas Pemakaian Merek Starbucks oleh Penggugat. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pemakaian Merek Starbucks terus berkembang. Selain itu, Penggugat juga mencantumkan tentang penggunaan Merek Starbucks oleh Penggugat di beberapa Negara yang membuktikan adanya intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut. Dalam Putusannya, Hakim menolak semua gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Menurut penulis, berdasarkan analisis yang telah dijabarkan di atas putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut kurang tepat.

Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Starbucks Corporation untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. serta mengadili sendiri penetapan

sementara dan pokok perkara, Majelis Hakim Agung memeriksa dan mengadili perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Mei 2022, melalui sidang permusyawaratan Majelis Hakim Agung, oleh I Gusti Agung Sumanatha selaku Ketua Majelis, H. Panji Widagdo dan Dwi Sugiarto Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota serta dibantu Frieske Purnama Pohan selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim MENGADILI untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi STARBUCKS CORPORATION tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2021.

Dalam putusan Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung, Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi STARBUCKS CORPORATION. Untuk itu, perlu analisis apakah putusan Majelis Hakim Agung sudah tepat atau tidak. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan ini, Starbucks Corporation dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang dicantumkan oleh pihak Starbucks Corporation. Starbucks Corporation merupakan Merek terkenal sebagaimana bukti P-6 sampai dengan bukti P-17 merek Starbucks milik Penggugat telah didaftarkan di berbagai Negara, jangkauan penggunaan Merek, jangka waktu penggunaan Merek serta berdasarkan bukti P-21 sampai bukti P-24 membuktikan adanya promosi yang gencar dan besar-besaran. Sehingga tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan pada putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. adalah tidak tepat karena dalil-dalil gugatan sudah dibuktikan melalui bukti-bukti yang dicantumkan oleh pihak Starbucks Corporation. Kemudian, Starbucks milik PT Sumatra Tobacco Trading Company ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Starbucks milik Starbucks Corporation dalam bentuk susunan dan jumlah huruf serta adanya persamaan bunyi dan ucapan seperti dalam gambar berikut:



Gambar 1. Merek Starbucks oleh Starbucks Corporation



Gambar 2. Merek Starbucks oleh PT Sumatera Tobacco Trading Company

Sehingga pendaftaran Merek PT Sumatra Tobacco Trading Company pada daftar Merek di Kantor DJKI dilakukan dengan itikad tidak baik yang ingin membonceng keterkenalan merek Starbucks Corporation, patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Berdasarkan hal itu, terbukti bahwa pendaftaran Merek Starbucks milik PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki itikad baik dengan adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk susunan dan jumlah huruf serta adanya

persamaan bunyi dan ucapan. Sehingga menurut penulis, putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 23 Desember 2021 sudah tepat, karena berdasar pertimbangan yang dicantumkan dalam putusan ini.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan terhadap pemegang hak Merek menurut UU Merek diberikan kepada pemegang hak merek setelah pemegang Merek mendaftarkan Mereknya ke DJKI dan pendaftaran terhadap Merek tersebut diterima maka mulai saat itu negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas Merek. Proses penyelesaian sengketa persamaan Merek pada pokoknya di Indonesia dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi bukan di peradilan umum melainkan di Pengadilan Niaga. Pemegang hak atas Merek dapat mengajukan gugatan bila ingin menyelesaikan sengketa persamaan Merek secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi Penyelesaian sengketa Merek secara non litigasi ini mengikuti ketentuan yang berlaku dalam UU AAPS.

Dalam putusan sengketa Merek pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. Majelis hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut dimenangkan oleh Tergugat karena majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak benar Tergugat mempunyai iktikad yang tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek STARBUCKS No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat sehingga merek STARBUCKS No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat menurut hakim tidak terdapat alasan harus dibatalkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan yang pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik secara otomatis harus dinyatakan ditolak, dimana putusan Majelis Hakim tersebut kurang tepat. Namun dalam putusan sengketa Merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022, Hakim Agung berpendapat lain sehingga putusan Mahkamah Agung berbeda, dimana Hakim Agung berpendapat bahwa gugatan penggugat seharusnya diterima dan menurut penulis, putusan Mahkamah Agung tersebutlah yang lebih tepat sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan ini.

Dalam pendaftaran hak Merek harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Merek, untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Merek sehingga tidak terjadi sengketa Merek antar sesama pengusaha. Selain itu dengan dilakukannya pendaftaran hak Merek sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam UU Merek akan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi para penemu Merek, pemilik Merek, atau pemegang hak atas Merek. Untuk menghindari terjadinya sengketa Merek, DJKI harus melakukan sosialisasi lebih giat untuk menjangkau masyarakat mendaftarkan Mereknya.

Selain itu, DJKI harus mengecek secara keseluruhan apakah ada kesamaan dalam kelas yang lain dan memberi pengaturan lebih detail apakah suatu Merek dapat didaftarkan apabila sudah ada yang mendaftarkan Merek yang sama namun di kelas berbeda sehingga tingkat kemungkinan terjadinya sengketa berkurang. Bila sudah terjadi sengketa, pemilik Merek harus segera menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian sengketa Merek baik secara

litigasi maupun non litigasi sehingga pemilik Merek mendapat kepastian hukum hak atas Merek nya. Dalam kasus ini terdapat dua perbedaan pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa Merek ini yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam penafsiran mengenai iktikad tidak baik dan keterkenalan suatu Merek atau Merek Terkenal. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah menjelaskan lebih detail mengenai iktikad baik dan keterkenalan suatu Merek, serta membentuk sebuah perundang-undangan yang membahas tentang pengaturan Merek Terkenal secara lebih detail agar tidak terjadi sengketa Merek yang disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Merek Terkenal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Casavera. *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*. Revisi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. "Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek," n.d. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pasca-permohonan-merek>.
- Jubaedillah, Muhamad Jumhara dan R. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." *Yuridika* 16, no. 1 (2001): 119.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Purwaningsih, Endang. *Paten Dan Merek*. Malang: Setara Press, 2020.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Siregar, Tampil Anshari. *Metodologi Penelitian Hukum*. Kedua. Medan: Pustaka Bangsa, 2007.