

## Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/PDT.SUS-HKI/2022 Mengenai Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Dan PT Sumatra Tobacco Trading Company

Sania Akalila Putri Thahir<sup>1</sup>, Rika Ratna Permata<sup>2</sup>,  
Ranti Fauza Mayana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: [sania19001@mail.unpad.ac.id](mailto:sania19001@mail.unpad.ac.id)

**Abstract.** *The registration of trademarks with the “first to file” constitutive system, adopted by Indonesia, is often abused by trademark owners with malicious intent by first registering their trademarks that are similar to well-known trademarks, knowing that the well-known trademarks have not been registered in Indonesia. This was the case with the “Starbucks” trademark owned by Starbucks Corporation in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation filed a lawsuit for the cancellation of “Starbucks” trademark in class 34 owned by Sumatra Tobacco Trading Company on the grounds of similarity to a well-known trademark for a different class and the malicious intent to exploit the reputation of the “Starbucks” trademark owned by Starbucks Corporation. The first lawsuit filed by Starbucks Corporation was rejected by the panel of judges, which led to Starbucks Corporation filing a cassation request. The research results indicates that the panel of judges in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The legal consequences for all parties involved in the trademark dispute after the decision are the cancellation of the “Starbucks” trademark owned by Sumatra Tobacco Trading Company from the General Register, the cessation of the use of the “Starbucks” trademark in class 34 by the cassation respondent, and the strengthening of the “Starbucks” trademark owned by the cassation applicant, with its status as a well-known trademark being affirmed.*

**Keywords:** *Bad Faith, Similarity, Trademark Cancellation, Well-Known Trademark*

**Abstrak.** Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif “first to file” yang dianut Indonesia seringkali disalahgunakan oleh pemilik merek yang beritikad tidak baik dengan terlebih dahulu mendaftarkan mereknya yang memiliki persamaan dengan merek terkenal dengan mengetahui fakta bahwa merek terkenal tersebut belum didaftarkan di Indonesia. Seperti halnya terjadi pada kasus merek “Starbucks” milik Starbucks Corporation pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation mengajukan gugatan pembatalan merek “Starbucks” pada kelas 34 milik Sumatra Tobacco Trading Company atas dasar adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tidak sejenis serta adanya itikad tidak baik untuk membonceng reputasi merek “Starbucks” milik Starbucks Corporation. Gugatan pertama yang diajukan oleh Starbucks Corporation ditolak oleh Majelis Hakim kemudian Permohonan Kasasi oleh diajukan oleh Starbucks Corporation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan akibat hukum terhadap setiap pihak dalam sengketa merek setelah adanya putusan tersebut adalah dibatalkannya merek “Starbucks” milik Sumatra Tobacco Trading Company pada Daftar Umum, penghentian penggunaan merek “Starbucks” di kelas 34 oleh Termohon Kasasi dan penguatan merek “Starbucks” milik Pemohon Kasasi dengan pengukuhan status sebagai merek terkenal.

**Kata kunci:** Iktikad Tidak Baik, Merek Terkenal, Pembatalan Merek, Persamaan Pada Pokoknya

### LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam pula. Dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi maka pasar di Indonesia menjadi cukup kompetitif, salah satunya termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Persaingan yang ketat di pasar menunjukkan bahwa memiliki identitas yang dikenal baik oleh konsumen dapat memberikan keuntungan bagi

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Accepted Agustus 24, 2023

\* Sania Akalila Putri Thahir, [sania19001@mail.unpad.ac.id](mailto:sania19001@mail.unpad.ac.id)

perusahaan dalam hal pembedaan produk barang dan jasa dari pesaing, menciptakan loyalitas pelanggan, menambah nilai jual produk dan menciptakan citra perusahaan yang baik. Hal ini dapat diraih dengan adanya pembeda identitas berupa nama atau label yang mudah untuk dikenal oleh para konsumen. Nama yang diberikan tersebut merupakan sebuah merek. Sebuah merek dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Dikarenakan memiliki fungsi sebagai identitas maka setiap tanda yang merupakan merek memiliki daya pembeda dengan merek lainnya termasuk merek-merek terkenal. Secara umum, merek adalah sesuatu (gambar atau tanda) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran (Lindsey, 2019). Menurut R. Soekardono, merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain (Soekardono, 1983).

Sejarah perlindungan dan penggunaan merek sebagai penandaan identitas (*identity marks*) sudah berkembang sejak zaman Mesir Kuno yang dapat dilihat dari penegakan nama pembuat dalam batu bata yang dibuat atas perintah raja (Fauza et al., 2021). Penggunaan merek di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan adanya tiga jenis merek yang berbeda, yaitu Merek Dagang, Merek Jasa, dan Merek Kolektif. Merek Dagang adalah merek yang berfungsi sebagai identitas untuk barang yang diperdagangkan. Merek Jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan. Sedangkan Merek Kolektif adalah merek yang digunakan untuk barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu. Selain itu, merek juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemasyhurannya, yaitu merek biasa (*normal mark*), merek terkenal (*well-known mark*), dan merek termasyhur (Harahap, 1996).

Perlindungan terhadap merek terkenal memiliki keterkaitan dengan reputasi yang dimiliki oleh merek tersebut. Hukum memberikan perlindungan terhadap merek yang memiliki reputasi terhadap pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk mendompleng kesuksesan dari reputasi tersebut (*the tort of passing off*). *Passing off* terjadi pada keadaan dimana adanya suatu nama baik (*goodwill*) yang dimiliki oleh satu pihak yang dicoba untuk diambil keuntungan nama baik tersebut oleh pihak lain. Merek terkenal dapat juga dilindungi dengan *Dilution Doctrine*, sebuah konsep yang berkembang di negara-negara *common law*. Doktrin ini digunakan sebagai dasar gugatan dalam keadaan dimana penggunaan merek yang memiliki kemiripan dengan sebuah merek terkenal mengakibatkan penurunan persepsi publik terhadap suatu nama yang unik secara khusus. Kemudian, Berdasarkan ketentuan Artikel 6 bis Konvensi

Paris, Indonesia sebagai negara anggota harus mengambil aksi *ex-officio* untuk melakukan pembatalan pendaftaran dan pelarangan penggunaan merek yang menimbulkan kebingungan akibat persamaan dengan sebuah merek terkenal (Permata et al., 2021)

Pada kondisi persaingan yang ketat ini, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menarik pelanggan dan meningkatkan keuntungan dengan menggunakan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal sebab merek yang sudah terkenal memiliki reputasi yang baik di pasaran dan dianggap sebagai simbol status yang diinginkan oleh pelanggan. Meskipun merek terkenal dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun sistem pendaftaran "*first to file*" di Indonesia seringkali disalahgunakan oleh pemilik merek yang beritikad tidak baik. Mereka seringkali mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal yang diketahui belum didaftarkan di Indonesia. Asas praduga itikad tidak baik (*presumption of bad faith*) berlaku secara universal untuk melindungi merek terkenal, sehingga jika ada persamaan pokok atau keseluruhan antara suatu merek dengan merek terkenal, maka dipandang telah adanya niat buruk pada pemilik merek tersebut.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk diteliti adalah kasus pembatalan merek oleh pemilik merek terkenal yaitu pendaftaran merek "Starbucks" milik PT Sumatra Tobacco Trading Company yang menurut Starbucks Corporation (dalam hal ini sebagai Penggugat) dilakukan dengan itikad tidak baik sebab mendompleng merek terkenal milik Starbucks Corporation yaitu "Starbucks". Pihak Starbucks Corporation menyatakan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek miliknya dengan merek milik PT Sumatra Tobacco Trading Company dan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation. Starbucks Corporation kemudian melakukan upaya hukum berupa pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung dan menerima kasasi yang dimohonkan oleh Starbucks Corporation.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan dasar penelitian berupa data pustaka atau data sekunder yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Pengumpulan bahan dasar penelitian ini didapatkan melalui bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, peraturan menteri,

dan keputusan hakim terdahulu atau yurisprudensi. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal hukum, artikel hukum, dan bahan sekunder lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdr.Sus-HKI/2022 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis***

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa merek dagang “Starbucks” antara Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company yang pada amar putusannya menyatakan menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi yakni Starbucks Corporation. Dalam melakukan analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait permohonan pembatalan merek Starbucks dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan mengenai merek, Penulis akan menganalisis berdasarkan masing-masing poin pertimbangan Majelis Hakim yang ada pada putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa merek Starbucks milik Penggugat merupakan merek terkenal

Merek terkenal biasa disebut juga sebagai “*well-known mark*”. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian (Astarini, 2009). Dalam menentukan apabila suatu merek dapat dikatakan *well-known*, harus diperhitungkan pengetahuan atas merek terkenal tersebut di sekitar publik (Purba, 2005). Perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia diatur melalui Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa penolakan permohonan pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Penetapan status merek sebagai merek terkenal pada umumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada saat pelaksanaan pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek namun dalam hal adanya perselisihan yang mengaitkan sebuah merek terkenal maka pengadilan dapat menjadi lembaga yang memutuskan status merek terkenal pada sebuah merek. Panduan yang digunakan untuk menetapkan merek sebagai merek terkenal adalah melalui Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek yang terdiri atas:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. jangkauan waktu penggunaan Merek;
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi Merek tersebut.

Sejarah merek "Starbucks" dimulai pada tahun 1971 ketika Starbucks Corporation didirikan. Pada tahun 1987, merek ini diakuisisi oleh Howard Shultz, dan pada 1992, sahamnya tercatat di NASDAQ. Pada tahun 2018, terdapat 326 gerai Starbucks di Indonesia yang tersebar di 22 kota, sementara secara global gerainya mencapai lebih dari 30.000. Kemudian, pencarian merek dagang "Starbucks" pada Global Brand Database WIPO yang masih aktif sampai saat ini dimiliki oleh Starbucks Corporation yang didaftarkan pada tahun 1987. Pada pencarian tersebut diketahui pula bahwa ada sejumlah 781 pendaftaran untuk merek "Starbucks" milik Starbucks Corporation di seluruh dunia. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, lamanya sejarah penggunaan merek "Starbucks" serta banyaknya pendaftarannya di seluruh dunia membuktikan adanya sebuah reputasi yang sudah dimiliki oleh merek "Starbucks" milik Starbucks Corporation serta membuktikan banyaknya volume penjualan dari produk-produk dengan merek "Starbucks".

Fakta tersebut didukung oleh pernyataan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Yurisprudensi Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang pada intinya menyebutkan bahwa merek terkenal adalah merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara. Selain itu, dibandingkan dengan kasus gugatan pembatalan lainnya yaitu untuk merek "Superman"

pada Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., Majelis Hakim pada putusan tersebut mempertimbangkan 100 jumlah pendaftaran merek “Superman” milik DC Comics yang ada pada WIPO Global Brand Database sebagai salah satu pertimbangan untuk mengabulkan petitum penggugat mengenai status merek “Superman” sebagai sebuah merek terkenal.

Berdasarkan pemaparan di atas, sudah cukup fakta hukum untuk membuktikan bahwa merek “Starbucks” milik Starbucks Corporation telah memenuhi kriteria sebagai sebuah merek terkenal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yurisprudensi dan sumber hukum lainnya. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Starbucks merupakan merek terkenal pada Putusan Nomor 836/ Pdt.Sus-HKI/2022 sudah tepat dan sesuai.

2. Bahwa merek Starbucks milik Sumatra Tobacco Trading Company memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Starbucks milik Starbucks Corporation dan beriktikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek Starbucks Corporation

Pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa merek “Starbucks” milik Sumatra Tobacco Trading Company memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek “Starbucks” milik Pemohon Kasasi dengan iktikad tidak baik yang ingin membonceng keterkenalan merek Pemohon Kasasi. Pengaturan mengenai persamaan pada pokoknya diatur pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

*“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. Indikasi Geografis terdaftar”*

Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pada kasus sengketa merek Starbucks dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Bentuk

Kedua merek sama-sama merupakan merek kata dan bukan merek gambar serta secara kasat mata kedua merek memiliki bentuk yang sama dan tidak adanya daya pembeda berupa tambahan kata atau gambar

b. Cara penulisan

Kedua merek kata diatas memiliki jumlah huruf yang sama banyaknya yaitu 9 huruf dengan susunan huruf keduanya yang sama-sama memiliki 2 huruf S, 1 huruf T, 1 huruf A, 1 huruf R, 1 huruf B, 1 huruf U, 1 huruf C, dan 1 huruf K.

c. Fonetik

Jika dilihat secara keseluruhan tidak adanya perbedaan dalam pengucapan atau fonetik kedua merek. Merek “Starbucks” milik Starbucks Corporation dan Sumatra Tobacco Trading Company diucapkan dengan 3 suku kata yaitu “se-tar-baks”.

Dengan sangat minim terlihat adanya daya pembeda dari kedua merek tersebut, tentu dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan pada masyarakat yang dapat memunculkan asumsi bahwa produk merek “Starbucks” milik Termohon Kasasi sama atau berhubungan dengan merek “Starbucks” milik Pemohon Kasasi sekalipun di kelas yang berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa dihubungkan dengan ketentuan dalam peraturan Merek, Majelis Hakim sudah tepat dalam menyatakan adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik PT Sumatra Tobacco Trading Company dengan merek milik Starbucks Corporation.

Pengaturan mengenai persamaan pada iktikad tidak baik diatur melalui ketentuan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Kemudian, lebih lanjut diatur pada bagian penjelasan yang menyatakan bahwa 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. Tindakan membonceng atau membajak dasarnya selalu dengan iktikad tidak baik dan kepada mereka yang membonceng atau membajak tidak memperoleh perlindungan hukum. Asas ini disebut dengan *pirate non mutat dominium* (Kurnia, 2011). Beberapa yurisprudensi juga mendukung penjelasan mengenai konsep itikad tidak baik seperti pada Putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, putusan No. 220

PK/Perd/1981 Tanggal 16 Desember 1986 dan putusan No.1272 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1987, dimana MA berpendapat bahwa pemilik merek beritikad tidak baik karena telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan.

Dihubungkan dengan Putusan Kasasi Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dikarenakan setelah dianalisa, fakta adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan sebuah merek terkenal yang tidak sejenis (merek Starbucks Corporation) sudah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek dan didukung dengan beberapa yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum, Butir pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa merek PT Sumatra Tobacco Trading Company didaftarkan dengan adanya iktikad tidak baik sudah benar dan tidak keliru.

Peneliti berpendapat bahwa salah satu hal yang sekiranya dapat ditambahkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 agar menguatkan pertimbangannya adalah dengan menambahkan pertimbangan bahwasanya selain merek "Starbucks" milik Starbucks Corporation adalah sebagai merek terkenal, namun merek "Starbucks" milik Starbucks Corporation juga merupakan bagian yang esensial dari nama badan hukum milik Starbucks Corporation yang sudah sepatutnya mendapat perlindungan dari pemakainya oleh pihak tanpa seijin Starbucks Corporation. Hal ini diatur pada Pasal 8 Konvensi Paris yang menyatakan bahwa nama dagang akan dilindungi di semua negara anggota perserikatan tanpa kewajiban mengajukan atau mendaftarkan, baik sebagai bagian dari merek dagang atau tidak. Ketentuan Pasal 8 Konvensi Paris telah diadopsi dengan Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Dalam hal ini, Merek "Starbucks" milik Starbucks Corporation bukan hanya sebagai merek tetapi juga merupakan nama dari badan hukum, yaitu Starbucks Corporation. Kata "Starbucks" merupakan bagian esensial dari nama badan hukum tersebut, dan tidak memiliki hubungan dengan PT Sumatra Tobacco Trading Company. Hal ini menunjukkan reputasi yang dimiliki oleh Starbucks Corporation sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek "Starbucks".

Adapun kasus pbanding yang dapat menguatkan analisa diatas merupakan kasus merek KAWASAKI pada Putusan Nomor 14/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt/ Pst. dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa satu-satunya pihak yang seharusnya dapat

menggunakan merek KAWASAKI adalah Kawasaki Kukogyo Kabushiki Kaisha karena mereknya adalah bagian esensial dari nama badan hukum yang dimilikinya. Begitu pula dalam kasus merek Yamaha pada Putusan Mahkamah Agung No. 2854 K/Sip/1981, kasus merek Gucci pada Putusan Mahkamah Agung No. 978 K/Pdt/1991 dan merek GIORDANO pada Putusan Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994.

***Akibat Hukum terhadap setiap pihak dalam sengketa Merek “Starbucks” setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022***

Sertifikat Merek merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi perusahaan, khususnya merek terkenal (Mulyani, 2014). Akan tetapi, merek yang sudah terdaftar tidaklah hilang kemungkinannya untuk dibatalkan pendaftarannya apabila berdasarkan bukti yang cukup terbukti bahwa merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*) dalam permohonan pendaftaran merek (Jened, 2015). Pemilik merek terkenal telah diatur perlindungannya di Indonesia melalui ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Suatu pihak merek terkenal dapat pula melakukan gugatan pembatalan merek terhadap pihak lainnya yang dianggap memiliki iktikad tidak baik yakni untuk membonceng ketenaran merek terkenal tersebut. Pembatalan sebuah merek dapat dimintakan kepada Pengadilan Niaga dengan cara pengajuan gugatan pembatalan merek yang apabila gugatannya dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim maka berakibat pada dibatalkannya merek terdaftar tersebut dan tidak lagi dapat digunakan oleh pemilik merek.

Dengan diputusnya perkara Putusan Kasasi Nomor 836 K/Pdt/Sus-HKI/2022 oleh Majelis Hakim maka putusannya menjadi berkekuatan hukum tetap dan harus dieksekusi oleh setiap pihak dalam perkara ini. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, ada 3 pihak dalam perkara ini yaitu PT Starbucks Corporation selaku Penggugat/Pemohon Kasasi, PT Sumatra Tobacco Trading Company selaku Tergugat/Termohon Kasasi dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi. Hasil yang diputus oleh Majelis Hakim memiliki akibat hukum bagi tiap-tiap pihak dan dalam pembahasan ini penulis akan melakukan pembahasan mengenai akibat hukum apa saja yang diterima oleh setiap pihak pada Putusan Kasasi Nomor 836 K/Pdt/Sus-HKI/2022 sebagai berikut:

## 1. PT Sumatra Tobacco Trading Company

Dalam hal penggunaan merek “Starbucks” oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company, merek yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentunya dapat dibatalkan dengan dikeluarkannya putusan kasasi ini. Eksekusi utama dari putusan ini adalah dibatalkannya merek “Starbucks” di kelas 34 dengan nomor registrasi IDM000342818. Dengan dibatalkannya merek tersebut dari Daftar Umum Merek, PT Sumatra Tobacco Trading Company tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut lagi sebagaimana hak atas merek diatur ada pada ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian, akibat hukum lainnya adalah PT Sumatra Tobacco Trading Company kehilangan perlindungan hukum. Hal ini berarti dapat menggunakan merek “Starbucks” atau yang serupa tanpa adanya persetujuan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company sebab perlindungan mereknya jatuh kepada Starbucks Corporation.

Selanjutnya, PT Sumatra Tobacco Trading Company juga harus menghentikan penggunaan merek “Starbucks” dalam kegiatan bisnisnya. Segala produk dengan merek “Starbucks” milik PT Sumatra Tobacco Trading Company di kelas 34 tidak boleh dijual belikan dan harus diberhentikan pemasaran ataupun produksinya. PT Sumatra Tobacco Trading Company kini tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan merek “Starbucks” untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, jika dalam hal ini PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki perjanjian lisensi dengan pihak lain, maka dengan dibatalkannya mereknya tersebut PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembayaran royalti dengan komposisi pembayaran untuk jangka waktu yang belum dijalani.

## 2. Starbucks Corporation

Diputusnya perkara ini tentunya memberikan akibat hukum kepada Starbucks Corporation atau Pemohon Kasasi yang berhasil untuk memenangkan sengketa di antara kedua pihak. Adapun akibat hukum yang dirasakan oleh Starbucks Corporation yakni adanya penguatan perlindungan untuk merek “Starbucks” milik Starbucks Corporation. Putusan Majelis Hakim memberikan kepastian hukum dan mengukuhkan status merek terkenal dari Starbucks Corporation yang melindungi merek tersebut dari penyalahgunaan dan penggunaan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Hal ini tentu juga berdampak pada reputasi merek “Starbucks” milik Starbucks Corporation yang menjadi lebih kuat.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, setelah merek milik PT Sumatra Tobacco Trading Company dibatalkan, PT Sumatra Tobacco Trading Company juga wajib untuk menghentikan penggunaan merek tersebut. Hal ini menimbulkan akibat hukum terhadap Starbucks

Corporation yakni dengan adanya penguatan eksklusifitas merek. Selain itu, Starbucks Corporation tidak perlu mengkhawatirkan adanya kebingungan dalam masyarakat terhadap asal-usul atau terhadap penurunan citra dari produk rokok yang diproduksi oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company.

3. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (“Turut Termohon Kasasi”)

Turut Termohon Kasasi juga memiliki akibat hukum terhadap kalahnya pihak PT Sumatra Tobacco Trading Company pada perkara ini. Dalam hal ini, dengan diputusnya putusan Nomor 836 K/Pdt/Sus-HKI/2022 yang sudah *inkracht*, maka Turut Termohon Kasasi harus memberikan salinan putusnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkan putusan yang membatalkan merek “Starbucks” milik PT Sumatra Tobacco Trading Company pada Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian, sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek milik PT Sumatra Tobacco Trading Company, akan dilakukan pencoretan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memberikan catatan mengenai alasan beserta dengan tanggal pembatalannya.

Turut Termohon Kasasi harus memberitahukan kepada PT Sumatra Tobacco Trading Company bahwa telah dilakukannya pembatalan disertai dengan alasan dan menyatakan kepada PT Sumatra Tobacco Trading Company bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek “Starbucks” di kelas 34 atas nama PT Sumatra Tobacco Trading Company dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni antara lain:

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai Sengketa Merek antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company dalam mempertimbangkan ketentuan merek terkenal, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan iktikad baik telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis namun Majelis Hakim dapat menambahkan pertimbangan lainnya yang dapat menguatkan pihak Starbucks Corporation.

2. Akibat hukum terhadap setiap pihak dalam sengketa Merek “Starbucks” setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yakni dibatalkannya merek “Starbucks” di kelas 34 dengan nomor registrasi IDM000342818 pada Daftar Umum Merek oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, penghentian penggunaan merek “Starbucks” di kelas 34 oleh Termohon Kasasi dan penguatan merek “Starbucks” milik Pemohon Kasasi dengan pengukuhan status sebagai merek terkenal.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Astarini, Dwi Rezki Sri. (2009). *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPs-WTO*. Bandung: PT Alumni.
- Fauza, Ranti., & Santika, Tisni. (2021). *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, Yahya. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jened, Rahmi. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lindsey, Tim., Damian, Eddy., Butt, Simon., & Utomo, Suyo, Tommy. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyani, Sri. (2014). Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Jaminan Fidusia pada Praktik Perbankan di Indonesia. *Jurnal Hak Dinamika Masyarakat*. 11(2), 138.
- Permata, Rika Ratna., Ramli, Tasya Safiranita., & Utama, Biondy. (2021). *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Purba, Achmad Zen Umar. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni.
- Soekardono, R. (1983). *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek*