

Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)

Fathiya Al'Uzma¹, OK. Saidin², T. Keizerina Devi Azwar³,
Syarifah Lisa Andriati Andriati⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: fathiyanasution@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara merek antara starbucks corporation melawan Sumatra Tobacco Trading Company, dikarenakan sengketa merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022 tersebut, dimana Sumatra Tobacco Trading Company dalam putusan tersebut dinyatakan melakukan pendomplengan merek terkenal, padahal merek yang didaftarkan oleh Sumatra Tobacco Trading Company memiliki klasifikasi yang berbeda dengan merek milik starbucks. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan perbuatan Sumatra Tobacco Trading Company yang melakukan pendomplengan merek tidak berdasarkan itikad baik meskipun merek yang didaftarkan berbeda kelas.

Katakunci: Gugatan Merek, Pendomplengan Merek, Pertimbangan Hakim.

Sitasi: Al'Uzma, F., Saidin, O., Azwar, T. K. D., & Andriati, S. L. (2023). Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 355–364. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.154>

1. Pendahuluan

Merek dagang sebagai hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tanda yang membedakan sumber (indikasi sumber) barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Merek adalah garda depan perdagangan barang dan jasa. Melalui merek dagang, pelaku usaha dapat menjaga dan menjamin kualitas barang dan jasa yang dihasilkannya (*quality assurance*) dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat (*competition*) oleh pelaku usaha jahat yang mencoba memanfaatkan reputasinya. Merek sebagai alat pemasaran dan periklanan (*Marketing*

and Advertising Tool) memberikan tingkat informasi tertentu kepada konsumen tentang barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha (Jened, 2015).

Merek (*trademark*) sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen yaitu sebagai tanda dengan daya pembeda, tanda tersebut harus digunakan, dan dipergunakan untuk perdagangan barang/dan atau jasa. Jadi merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi merek bisa lebih luas atau lebih sempit dari pada nilai suatu cap sebagai suatu ciri pembeda (*a distinctive character*) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain (Jened, 2015).

Brand di Indonesia semakin hari semakin banyak dan berkembang seiring masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung berkembangnya berbagai brand yang dikenal masyarakat luas. Pengguna dapat mencari informasi keunggulan merek produk tertentu sehingga dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, para pemilik merek produk berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai konsumen. Ketentuan ini mendorong praktik persaingan tidak sehat seperti pemalsuan merek (Saidin, 2015).

Peniruan ini mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun psikis bagi produsen yang menggunakan merek tersebut. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak. Guna mengantisipasi hal tersebut, maka perlu untuk mendaftarkan suatu merek (Maulana, 2020).

Mendaftarkan merek merupakan upaya perlindungan terhadap merek atau merek yang dibuat oleh perusahaan dengan niat buruk. Namun tak jarang merek yang sudah didaftarkan juga masih berpotensi menimbulkan sengketa. Salah satunya seperti dalam putusan Kasasi Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022. Kasus tersebut bermula saat waralaba kedai kopi asal Amerika Serikat, Starbucks, menggugat salah satu perusahaan di Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut), Sumatra Tobacco Trading Company. Perusahaan itu membuat merek rokok dengan nama Starbucks. Sengketa ini terjadi antara Starbucks Corporation melawan PT. Sumatra Tobacco Trading Company. PT STTC atau lebih dikenal sebagai NV STTC (singkatan dari Sumatra Tobacco Trading Company) adalah sebuah perusahaan rokok di Indonesia.

Sumatra Tobacco Trading Company mendaftarkan merek tersebut sejak 10 September 2012 dan mengantongi hak merek hingga 10 September 2022. Kelas 34 meliputi: Segala macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api (penyala-penyala). Sementara *sturbuck* sudah ada sejak 30 Maret 1971. Secara faktual seharusnya sumatera tobacco tidak boleh mendaftarkan merek tersebut karena termasuk merek terkenal dan sudah lama berdiri sesuai pasal Undang-Undang merek Nomor 20 Tahun 2016. Akan tetapi Sumatra Tobacco Trading

Company tetap mendaftarkan merek tersebut pada kelas 34 dan Tidak dijelaskan mengapa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerima merek *Starbuck* yang dimohonkan Sumatra Tobacco Trading Company. Ditinjau dari hukum merek, sebenarnya tidak ada larangan bagi siapapun yang hendak mendaftarkan suatu merek. Akan tetapi, suatu permohonan pendaftaran merek tidak langsung mendapat persetujuan (*granted*) karena proses pendaftaran merek memakan waktu yang tidak sebentar. Karena diduga mendompleng, Starbucks Kopi menggugat merek Starbucks Rokok Sumatra Tobacco Trading Company ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Starbucks Corporation mendapati merek rokok *Starbucks* milik PT. Sumatra Tobacco Trading Company. *Starbucks Corporation* melaporkan PT. Sumatra Tobacco Trading Company ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mendapati merek rokok *Starbucks* milik PT. Sumatra Tobacco Trading Company. PT Sumatra Tobacco Company merupakan pihak yang secara sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham RI sebagai pemilik merek *Starbucks* dengan IDM000342818 tertanggal 10 September 2012 hingga 10 September 2022 dengan kelas 34. Sebelumnya *Starbucks Corporation* juga melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta untuk perkara gugatan pembatalan merek karena adanya dugaan itikad tidak baik dari Sumatra Tobacco Company.

Sumatra Tobacco Company menolak dalil yang diajukan *Starbucks Corporation*, karena saat dilakukan pembukaan gerai kopi *Starbucks Corporation* yang pertama di Jakarta, mengapa butuh waktu hampir 20 tahun bagi *Starbucks Corporation* untuk mengajukan pembatalan merek *Starbucks* atas nama Sumatra Tobacco Company dan mengapa *Starbucks Corporation* dengan sengaja telah melakukan pembiaran selama hampir 20 tahun. pembiaran yang berkepanjangan tersebut sangatlah merugikan bagi pihak-pihak yang kemudian digugat karena hendak dibatalkan mereknya, yang akhirnya dalam sidang tersebut hakim menolak gugatan dari *Starbucks Corporation*. Tidak terima dengan hal itu *Starbucks Corporation* melakukan kasasi ke mahkamah agung.

Selanjutnya apakah pertimbangan hukum hakim mahkamah agung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pembatalan merek yang diajukan lagi oleh *Starbucks Corporation*. Berhubungan dengan sengketa merek dagang, seperti yang sebelumnya telah singgung bahwa adanya kemunculan rokok asal Sumatera Utara yang menggunakan nama *starbucks*. Tentu dengan kemunculannya, memberikan kehebohan tersendiri dan juga menimbulkan kerugian terutama kepada kedai kopi starbucks asal Amerika Serikat. Terhadap sengketa merek dagang antara kedai kopi *Starbucks* dengan rokok Starbuck, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melalui Pasal 21 ayat (1) huruf C mengatur bahwa permohonan akan ditolak apabila merek yang didaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal walaupun barang/jasa yang didaftar tidak sejenis namun memenuhi persyaratan tertentu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/PDT.SUS-HKI/2022, data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data digunakan dengan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Putusan Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022, antara Starbucks Corporation selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan PT Sumatra Tobacco Trading Company Termohon Kasasi (dahulu Tergugat). Sebelumnya Starbucks Corporation telah melakukan gugatan ke pengadilan negeri jakarta pada putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst dengan amar putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pihak Starbucks Corporation merasa tidak terima akan kekalahannya maka mengajukan permohonan kasasi ke pengadilan niaga pada tanggal 18 Januari 2022. Starbucks Corporation menggugat PT Sumatra Tobacco Trading Company karena menggunakan nama mereknya untuk merek sebuah rokok. Kasus ini bermula pada saat kedai kopi Starbucks asal Amerika Serikat mendapati merek rokok dengan nama Starbucks asal Sumatera Utara, dari Sumatra Tobacco Trading Company. Kemudian, kedai kopi Starbucks melayangkan gugatan kepada rokok Starbucks tersebut. Diketahui bahwa Sumatra Tobacco Trading Company mengantongi kelas merek 34 yang mana merupakan kelas untuk segala macam rokok sedangkan kedai kopi Starbucks memiliki sertifikat merek kelas 30 yakni untuk kopi giling, minuman-minuman kopi, teh, kakao dan minuman sejenis.

Gambar 3.1 Gambar Starbucks coffee dan rokok Starbucks STTC



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

Berdasarkan gambar diatas, dalam hal ini PT. Sumatera Tobacco Trading Company di indikasikan melakukan pendomplengan Merek Starbucks Coffee yang meliputi

beberapa unsur menurut Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Indikasi dan unsur pendomplengan

Unsur-unsur pemboncengan merek menurut undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Indikasi pendomplengan merek terkenal yang dilakukan oleh PT. Sumatera Tobacco Trading Company
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:</p> <p>a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;</p> <p>b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;</p> <p>c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;</p> <p>atau</p> <p>d. Indikasi Geografis terdaftar.</p> <p>(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:</p> <p>a- merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;</p> <p>b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau</p> <p>c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.</p> <p>(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.</p> <p>Pasal 22</p> <p>Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatutan Nama : PT. Sumatera Tobacco Trading Company menggunakan kata nama <i>Starbucks</i> yang dimana kata nama tersebut merupakan nama yang dikemukakan dahulu oleh <i>Starbucks Corporation</i> dimana sudah ada sejak tahun 1971 sedangkan STTC baru memulai debut produk <i>starbucks</i> pada tahun 1992 2. Penulisan Logo kata. PT.STTC dalam hal ini terindikasi melakukan peniruan penulisan logo <i>Starbucks</i> yang dimana memiliki kesamaan dari bentuk penulisan huruf dan kata hanya pembeda di warna tulisan. 3. Terindikasi melakukan penyimpangan brand awarednes starbucks coffee yang dimana bisa membuat salah tafsir brand di masyarakat. 4. Terindikasi melanggar itikad baik, hal ini dikarenakan STTC menggunakan numpang merek terkenal tanpa sepetujuan pemilik asli merek tersebut yang dimana digunakan sebagai alat peningkatan komersil PT.STTC.

Berdasarkan indikasi tabel diatas, *Starbuck Corporation* (selaku pemohon kasasi) memimnta ke pengadilan niagar untuk menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., dan untuk selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan pada intinya menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan Pendaftaran Merek Starbucks Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34 milik Tergugat, membatalkan merek Starbucks Nomor Pendaftaran IDM000342818 dalam Kelas 34 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, menyatakan merek Starbucks milik Penggugat sebagai merek terkenal, dan memerintahkan Ditjen KI untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek Starbucks Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung (Suharji & Purwanto, 2018).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu pertanggungjawaban hakim. Hakim dalam pertimbangannya harus menggunakan teori keadilan dan teori kebenaran untuk menjadi landasan karena pertimbangan hakim dapat menunjukkan reputasi hakim. Penentuan pertimbangan hakim muncul dari bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangan serta hasil penalaran hakim dalam menangani suatu kasus. Karena pertimbangan hakim tersebut di kemudian hari dapat menjadi acuan untuk hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama agar terjadi kesamaan peradilan untuk seluruh warga Indonesia.

Periksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Gunawan, 2020).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki

peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusnya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya (Nurhafifah & Rahmiati, 2015).

Konflik hukum niaga ini menggambarkan kelemahan penegakan hukum di sini. Setidaknya, penegak hukum kurang teliti. Tapi sudah diselesaikan di tingkat Mahkamah Agung. Dalam kasus ini, sudah dua kali Kemenkumham meloloskan pendaftaran merek yang patut diduga mendompleng, dan kemudian terbukti secara hukum, Starbucks Rokok dan Harley-Davidson Kopi, dikalahkan PN Jakpus dan MA.

Pemberian hak atas Merek, dikenal dengan asas *First to File* yang pada umumnya diterapkan oleh negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*, termasuk Indonesia. Setiap orang yang ingin memperoleh perlindungan atas Merek yang dimilikinya, wajib mendaftarkan Mereknya terlebih dahulu kepada instansi terkait (dalam hal ini, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual). Pemilik Merek yang telah memiliki Merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas sekalipun tidak dapat memperoleh hak eksklusif atau perlindungan atas Merek yang ia miliki tanpa melakukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu. Itulah yang dikenal dengan sebutan asas *First to File*. *First to File system*, tidak dikenal siapa yang pertama kali menggunakan Merek, meskipun bukti-bukti valid telah menunjukkan penggunaan Merek pertama kali oleh orang tersebut. Pemilik Merek yang diakui dalam *First to File system* adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran Merek yang memperoleh hak prioritas untuk mendapatkan pendaftaran Merek dan diakui sebagai pemilik Merek yang sah (Alexander, 2022).

Kasus ini terletak pada merek "Starbucks" untuk Kelas 34 milik PT *Sumatra Tobacco Trading Company* (STTC) yang memang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen KI, yaitu sejak tanggal 20 Desember 2011, sedangkan Merek "Starbucks" untuk Kelas 34 milik Starbucks Corporation baru diajukan permohonannya pertama kali pada tanggal 10 Juni 2020.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa "*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar*". Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat". Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sebagaimana diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah satu petitum gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation, yaitu meminta pembatalan Merek "Starbucks" untuk Kelas 34 milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) atas dasar iktikad tidak baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa gugatan pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang duatur dalam Undang-Undang ini. Dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan pendaftaran Merek. Dalam hal ini, meskipun Starbucks Corporation tidak memiliki Merek terdaftar di Kelas 34, namun dengan adanya permohonan pendaftaran Merek "Starbucks" di Kelas 34 dan Merek terdaftar di kelas-kelas lainnya milik Starbucks Corporation, sudah cukup mempunyai landasan (*legal standing*) Starbucks Corporation mengajukan gugatan pembatalan Merek "Starbucks" milik STTC di Kelas 34.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan pembatalan Merek paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek yang akan diajukan pembatalannya. Sebagaimana diketahui, Merek "Starbucks" milik STTC di Kelas 34 telah terdaftar sejak tanggal 20 November 2011, artinya Starbucks Corporation telah lewat jangka waktu mengajukan, yaitu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung tanggal pendaftaran Merek "Starbucks" milik STTC di Kelas 34. Namun demikian, menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang untuk pembatalan merek tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sehingga, selama Starbucks dapat membuktikan adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek "Starbucks" milik STTC di Kelas 34, maka jangka waktu pengajuan gugatan selama 5 (lima) tahun tersebut dapat dikesampingkan. Selain itu, para pihak yang bersengketa yaitu Starbucks Corporation dan STTC dapat menempuh perdamaian penyelesaian di luar pengadilan, karena Undang-Undang Merek juga mengakui adanya pengalihan dan/atau lisensi hak atas Merek.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa pengalihan hak atas Merek dapat dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, dan/atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan ini, bisa saja diantara kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan cara melakukan perjanjian jual-beli hak atas Merek ataupun memberikan hak atas Merek dengan dasar hibah atau perdamaian dapat pula dilakukan melalui pemberian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh barang dan/atau jasa. Lisensi yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.

Itikad tidak baik yang dilakukan PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) maka majelis hakim memutuskan untuk melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek Starbucks Nomor Pendaftaran IDMo00342818 di Kelas 34 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku. Perlu diketahui bahwa Konsep itikad tidak baik telah diatur sejak Undang-Undang Merek 1992, dilanjutkan dengan Undang-Undang Merek 2001 dan disempurnakan melalui Undang-Undang Merek 2016. Dimana ketiga undangundang tersebut telah menjelaskan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Pertimbangan majelis terhadap kedai kopi Starbucks pada putusan Mahkamah Agung dimana Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa merek Starbucks milik Penggugat 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 dengan bukti P-24 membuktikan adanya promosi yang gencar dan besar-besaran. Bahwa merek Starbucks milik Penggugat telah terdaftar atau diajukan permohonan pendaftaran mereknya di berbagai Negara, jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Starbucks Tergugat di Indonesia pada bulan September 1992 melalui Turut Tergugat (Kemenkumham).

Selanjutnya merek Starbucks milik Tergugat ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Starbucks milik Penggugat dalam bentuk susunan dan jumlah huruf serta adanya persamaan bunyi dan ucapan sehingga pendaftaran merek Tergugat pada Daftar Merek di Kantor Turut Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik yang ingin membonceng keterkenalan merek Penggugat, patut diduga dalam mendaftarkan mereknya Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Patricia Loughlan menyebutkan fungsi merek sebagai *badge of origin, a piece of personal property*, dan sebagai *cultural resource*. Sebagai *badge of origin*, merupakan hak yang sangat penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara produk dengan asal barang. Merek sebagai *personal property*, menempatkan merek sebagai kekayaan bagi pemilik merek. Sehingga dapat dijual atau melisensikan merek tersebut. Berbagai upaya curang dengan meniru merek pihak lain dimaksudkan untuk mengelabui konsumen agar membeli produk dengan merek tiruan tersebut dan mengambil hak ekonominya (Sujatmiko, 2010).

Selanjutnya merek sebagai *cultural resource*, juga mempunyai parameter yang valid untuk menilai adanya motif itikad tidak baik dibalik pendaftaran dan kepemilikan merek. Di Indonesia misalnya akan janggal jika menggunakan merek dengan bahasa Jepang, Korea, atau Arab. Namun karena orang Indonesia menyukai produk dengan

merek asing dengan anggapan lebih baik dari merek lokal, sehingga hal ini tetap dilakukan dengan maksud untuk mengelabui masyarakat (Loughlan, 1998).

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa putusan dan dasar pertimbangan hakim pada putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 didasari pada Unndag-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mulai dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah satu petitum gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation, yaitu meminta pembatalan Merek "Starbucks" untuk Kelas 34 milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) atas dasar itikad tidak baik. Meskipun Starbucks Corporation tidak memiliki Merek terdaftar di Kelas 34, namun dengan adanya permohonan pendaftaran Merek "Starbucks" di Kelas 34 dan Merek terdaftar di kelas-kelas lainnya milik Starbucks Corporation, sudah cukup mempunyai landasan (*legal standing*). Pasal 77 ayat (1) "Starbucks" milik STTC di Kelas 34 telah terdaftar sejak tanggal 20 November 2011, artinya Starbucks Corporation telah lewat jangka waktu mengajukan, yaitu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung tanggal pendaftaran Merek "Starbucks" milik STTC di Kelas 34. Namun demikian, menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) memberikan ruang untuk pembatalan merek tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik. Pasal 41 ayat (1) bisa saja diantara kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan cara melakukan perjanjian jual-beli hak atas Merek ataupun memberikan hak atas Merek. Karena diketahui PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki itikad tidak baik maka merek starbuck milik PT Sumatra Tobacco Trading Company di batalkan sesuai dengan Undang-Undang.

Referensi

- Alexander, R. (2022). Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 10 No 9 (2022)DO - 10.24843/KS.2022.V10.I09.P12*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/87338>
- Gunawan, B. I. (2020). Penerapan E-Mail Sebagai Bukti Elektronik Dalam Sengketa Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Lex Justitia*, 2(1), 1–15.
- Jened, R. (2015). *Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Loughlan, P. (1998). *Intellectual property: Creative and marketing rights*. LBC Information Services.
- Maulana, I. B. (2020). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.
- Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341–362.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights)*.
- Suharji, S., & Purwanto, R. H. (2018). *Relevansi Pertimbangan Hukum Dengan Amar Putusan (Studi Putusan Nomor 75/Pdt. G/2016/PN. GSK)*.
- Sujatmiko, A. (2010). Prinsip hukum penyelesaian pelanggaran passing off dalam

Fathiya Al'Uzma

hukum merek. *Yuridika*, 25(1), 51–69.
