



## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 TENTANG PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR “STARBUCKS ROKOK”**

**Bimarcelline Agatha<sup>1</sup>, Krisnadi Nasution<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : [bimarcellineagatha28@gmail.com](mailto:bimarcellineagatha28@gmail.com)

Email : [krisnadi@untag-sby.ac.id](mailto:krisnadi@untag-sby.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek atas pemberlakuan surut yang dilakukan oleh hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang pembatalan merek terdaftar Starbucks rokok sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual didukung dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisa menggunakan deskriptif analisis dan intepretasi menggunakan metode *argumentum per analogium* guna menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum. Adapun hasil dari penelitian ini penyelesaian sengketa merek terkenal seringkali mengacu pada ketentuan merek yang berlaku saat ini dengan mengabaikan fakta tentang waktu permohonan pendaftaran merek khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek terdaftar. Diharapkan hakim harus cermat melihat fakta dan waktu peristiwa dengan tidak memberlakukan surut suatu aturan dalam putusannya, sehingga putusan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek yang terdaftar.

**Kata kunci:** Merek Terkenal; Pemberlakuan Surut; Perlindungan Hukum.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal protection of trademarks against the retroactive application carried out by judges in the Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 concerning the cancellation of the registered trademark of Starbucks cigarettes as an effort to achieve legal certainty. This research was conducted with a normative juridical approach. The approach methods used in this study are statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches supported by primary, secondary and tertiary legal sources which are analyzed using descriptive analysis and interpretation using the *argumentum per analogium* method to draw conclusions in the form of arguments to answer legal issues. . As for the results of this study, dispute resolution for famous marks often refers to the current trademark provisions by ignoring the facts about the time of application for trademark registration, especially in the Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, causing losses and legal uncertainty for the owner. registered mark. It is*



*expected that the judge must carefully look at the facts and the time of the event by not retroactively imposing a rule in his decision, so that the resulting decision provides legal certainty and justice for registered trademark owners.*

**Keywords:** *Well-known marks; Retroactive Enforcement; Legal protection.*

### PENDAHULUAN

Sektor perdagangan memiliki peranan penting untuk pembangunan ekonomi. Pada sektor perdagangan dituntut untuk memberikan inovasi baru dalam pembuatan produk kepada konsumen, sehingga produk yang ditawarkan memberikan keuntungan. Dalam memperdagangkan suatu produk, untuk mengenalkan produk ataupun jasanya kepada masyarakat dibutuhkan adanya media promosi. Salah satu jenis media promosi yang biasa digunakan dalam kegiatan pemasaran adalah dibuatnya sebuah tanda, tulisan atau logo yang dikenal sebagai merek. Merek digunakan untuk menunjukkan suatu kualitas dan reputasi pada produk, sehingga merek menyebabkan harga produk menjadi bernilai. Merek adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang digunakan sebagai identitas perusahaan guna membedakan mengenai produk barang ataupun jasa.

HKI berbicara mengenai hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia (Bambang Kesowo, 2021). Jenis HKI berupa cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman (Iswi Hariyani et al., 2018). Salah satu jenis HKI yang dipandang sebagai asset dan bernilai ekonomi tinggi dalam bisnis adalah merek. Kekayaan intelektual adalah kreatifitas yang dilahirkan dari pikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan (Kholis Roisah, 2015). Merek menjadi bentuk persaingan bisnis tentu membutuhkan keunggulan menonjol dan ciri khas berkarakter untuk melesatkan reputasi perusahaan (Purwaningsih et al., 2019). Dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada penggunaan merek, merek harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI).

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek konstitutif dimana merek baru mendapatkan perlindungan hukum setelah dilakukan pendaftaran (Lobo & Wauran, 2021). Indonesia memberikan perlindungan terhadap merek yang pendaftarannya dengan beritikad baik (Siti Marwiyah, 2010). Jangkauan pengertian itikad tidak baik seperti "penipuan" (*fraud*), "menyesatkan" (*misleading*) orang lain, serta perbuatan yang mengabaikan hukum demi mendapat keuntungan (Mukti Fajar, 2018). Hak atas merek itu bersifat eksklusif artinya apabila terjadi pelanggaran merek, pemegang merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar (Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, 2004).

Pelanggaran merek adalah perbuatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mencoba atau melakukan peniruan atau pemalsuan merek terdaftar tanpa memandang hak-hak orang lain yang telah dilindungi sebelumnya (H. OK Saidin, 2019). Hal ini terjadi pada kasus perebutan merek antara PT Sumatera Tobacco Trading Company dengan Starbucks Corporation di Amerika. Merek STARBUCKS milik PT Sumatera Tobacco Trading Company memperoleh pengesahan sebagai



merek terdaftar tanggal 10 September 1992 atas produknya di kelas 34 dengan jenis barang segala macam rokok, dengan nomor pendaftaran IDM000342818 yang telah diperpanjang pada tahun 2001. Starbucks Corporation di Amerika Serikat menggugat dikarenakan memiliki merek STARBUCKS yang sebelumnya telah didaftarkan di beberapa negara untuk kelas 21, 30, 32, 35, 43 yaitu kedai kopi dan minuman-minuman kopi lainnya atau dikenal saat ini sebagai Starbucks Coffee.

Pada tahun 2021 diajukan gugatan pembatalan merek STARBUCKS atas nama PT Sumatera Tobacco Trading Company dengan dasar bahwa merek STARBUCKS atas nama Starbucks Corporation adalah merek terkenal dan adanya perbuatan itikad tidak baik saat mendaftarkan merek yang meniru merek terkenal dengan dasar UU No 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta dengan Permenkumham No 67/2016 tentang pendaftaran merek. Tetapi merek STARBUCKS milik PT Sumatera Tobacco Trading Company disahkan dan/atau terdaftar pertama kali di tahun 1992 dimana pada saat itu aturan merek yang berlaku saat itu ada pada UU No 21/1961 dan diperpanjang 2 (dua) kali terakhir pada tahun 2012 berdasarkan UU No 15/2001. Putusan akhir di tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yaitu memenangkan Starbucks Corporation dengan menetapkan bahwa merek STARBUCKSnya adalah merek terkenal dan membatalkan merek terdaftar milik PT Sumatera Tobacco Trading.

Hal inilah yang menjadi sebuah persoalan yang ironi mengingat bahwa baik itu peraturan perundang-undangan atau putusan hakim harus berpijak pada asas hukum. Salah satu asas *lex temporis*/larangan retroaktif yaitu suatu perbuatan hukum di masa lalu tidak dapat dipersamakan dengan saat ini. Pemberlakuan larangan retroaktif memberikan kepastian hukum yang bertujuan menghindari kesewenangan dalam menetapkan kriminalisasi terhadap perbuatan hukum pada peristiwa tersebut. Tujuan larangan ini pada dasarnya mulia yaitu mengindari apabila seseorang melakukan perbuatan, lalu karena orang tersebut tidak disukai maka dibuatlah peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan itu dapat dipidana (Erdianto Effendi, 2011). Hal ini berbanding terbalik pada Putusan Mahkamah Agung sebuah merek yang telah terdaftar dengan aturan sebelumnya, dibatalkan dengan pemberlakuan aturan terbaru. Sehingga timbul apakah suatu aturan merek diperbolehkan untuk menyimpangi asas non retroaktif. Selama ini apabila terjadi sengketa merek terkenal, maka penyelesaiannya dengan mengacu pada aturan merek yang berlaku pada saat ini. Sehingga penelitian ini mencoba untuk mengembangkan dan memperjelas kepastian keberlakuan surut terhadap sebuah aturan merek yangmana hal ini menjadi kebaharuan alternatif dalam menyelesaikan sengketa merek selain menjamin adanya kepastian hukum atas orang yang berhak memegang hak atas merek, dan mempercepat proses penyelesaian sengketa merek. Seyogyanya putusan hakim adalah hukum, yang idealnya mencerminkan aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Rommy Haryono Djojarahardjo, 2019).

Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum merek di Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji hal yang sama namun dari perspektif



yang berbeda yaitu dengan melakukan perbandingan perlindungan merek terkenal antara UU No 20/2016 dengan UU No 15/2001 yang dibuat oleh Silvy Hilmia Art, dkk yang diterbitkan dalam [etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id) dari Universitas Gadjah Mada tahun 2018 yang berjudul Perlindungan Hukum Merek Terkenal UU No 20/2016. Sedangkan pada penelitian ini membahas perlindungan hukum atas pemberlakuan surut putusan sengketa merek terkenal dan keselarasan prinsip kepastian hukum pada putusan sengketa merek starbucks yang ditinjau dari seluruh aturan merek yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek atas pemberlakuan surut yang dilakukan oleh hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang pembatalan merek terdaftar Starbucks rokok sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dan menjadi bahan refensi bagi pelajar, hakim dan Dirjen HKI dan masyarakat umum.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deskripsi dan intepretasi *argumentum per analogium* yaitu dengan menggambarkan struktur putusan serta menganalisis permasalahan melalui konsep-konsep hukum untuk menarik kesimpulan guna menjawab isu hukum dalam penulisan ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia**

##### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Merek**

Perlindungan merek diberikan pada saat merek terdaftar yang mana telah melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan yang panjang. Pengaturan mengenai merek terkenal diatur menurut ketentuan hukum baik internasional maupun nasional.

- a. *Paris Convention*
- b. *TRIPs Agreement*.
- c. UU No 21/1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
- d. UU No 19/1992 tentang Merek
- e. UU No 14/1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- f. UU No 15/2001 tentang Merek
- g. UU No 20/2016 tentang Merek
- h. Permenkumham No 67/2016 tentang Pendaftaran Merek



Permenkumham No 67/2016 menjadi reformasi bagi aturan tentang merek terkenal. Permenkumham No 67/2016 ini secara eksplisit menjelaskan persyaratan tertentu terkait merek terkenal. Kriteria merek terkenal pada Pasal 18 ayat 3 sebagai berikut :

- 1) Pengatahuan/pengakuan merek pada bidang usaha oleh masyarakat.
- 2) Volume penjualan dan keuntungan yang didapatkan
- 3) Pangsa pasar yang dikuasai di masyarakat
- 4) Jangkauan penggunaan merek
- 5) Jangka waktu penggunaan
- 6) Intensitas dan pemasaran, juga nilai investasi yang digunakan dalam memasarkan merek
- 7) Pendaftaran merek pada negara lain
- 8) Tingkat keberhasilan penegakan hukum dan pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga berwenang
- 9) Nilai karena reputasi dan jaminan kualitas.

Bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut konsep Philipus M. Hadjon menjawab permasalahan yang ada mengenai sengketa merek di Indonesia. Sebagai upaya perlindungan preventif mengenai merek yaitu pertama pemerintah menghadirkan Peraturan Perundang-undangan tentang merek untuk mengatur secara khusus merek. Kedua memeberikan kesempatan mengajukan keberatan sebelum sebuah keputusan berbentuk *definitive*. Ketiga ada proses pendaftaran merek yang wajib dipenuhi pemohon berupa persyaratan untuk mengajukan merek yang nantinya akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal HKI (pemeriksaan administrasi dan substantif).

Adanya pemeriksaan oleh Dirjen HKI ini menjadi salah satu upaya preventif perlindungan merek. Hal ini berkaitan dengan sertifikat merek yang diterbitkan melalui pendaftaran. Sebagai konsekuensi dari perlindungan preventif tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus menkroscek permohonan yang diajukan kepadanya secara detail dalam databasenya agar tidak ada kesamaan dalam nama merek usaha yang menyebabkan sengketa merek dikemudian hari. Dengan adanya pelindungan hukum yang preventif mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati apabila mengambil keputusan.

Sarana perlindungan hukum selanjutnya adalah perlindungan represif, yang memiliki tujuan untuk penyelesaian sengketa, apabila ada pelanggaran terhadap hak atas merek, maka dapat melakukan upaya hukum yaitu upaya hukum perdata maupun pidana yang tujuannya memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Bahwa perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek dapat dilakukan dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana. upaya hukum lainnya melalui gugatan tata usaha negara yang kompetensi pengadilan TUN dalam sengketa merek pada UU No 20/2016 terbatas pada Penghapusan Merek Terdaftar atas prakarsa Menteri.



## 2. Pemberlakuan Surut Sengketa Merek Terkenal

Sengketa merek terkenal, dalam penyelesaiannya seringkali mengacu pada aturan merek yang berlaku saat ini. Pemberlakuan surut mengubah konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan atas fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum tersebut diberlakukan (Martitah, 2020). Di Indonesia, sebuah aturan tidak diperkenankan diberlakukan secara surut, jika memang diberlakukan surut harus dengan keadaan yang terpaksa memenuhi syarat tertentu.

Seseorang tidak dapat mendapat hukuman menggunakan aturan terbaru, yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut belum diatur hukumannya. Sebuah perbuatan dapat dikenakan hukuman, apabila perbuatan yang jelas telah melanggar ketentuan dalam aturan yang berlaku. Apabila hakim konsisten dengan tidak memberlakukan surut suatu aturan merek terkenal, maka kepastian hukum dan keadilan bisa berjalan beriringan tidak berdiri sendiri.

Pembentukan sebuah aturan mengenai merek memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemilik hak atas merek. Instrumen hukum internasional maupun nasional mencoba menyusun bentuk perlindungan merek menjadi bagian dari hak atas kekayaan intelektual (Rafianti, 2015).

Sebagai bentuk perlindungan atas merek sebagai berikut :

1. Pemberian hak eksklusif yang diberikan negara dengan memberikan sertifikat merek sebagai jaminan perlindungan agar merek yang dimiliki tidak diduplikasi oleh pihak lain.
2. Dirjen HKI sebagai penanggungjawab dalam pemeriksaan pendaftaran merek.
3. Termasuk hakim dalam membuat putusan sengketa merek harus dilandasi dengan kepastian hukum guna memberikan rasa aman bagi para pihak yang berperkara.

Dikenal sebuah prinsip yang memberikan seseorang sebuah perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dikenal sebagai kepastian hukum. Pemberlakuan hukum berlaku surut pada putusan hakim dalam sengketa merek terkenal ini dianggap hanya melindungi kepentingan tertentu saja, tetapi kurang memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang terdaftar. Bentuk konsekuensi dari adanya pemberlakuan surut sangat berdampak bagi pemilik merek yang telah terdaftar yaitu dibatalnya merek yang menjadi usaha daripada pemilik. Akibat hukum yang terjadi akibat pembatalan merek adalah sebagai berikut:

- 1) Merek Dicoret
- 2) Berakhirnya Perlindungan Hukum
- 3) Terhadap Penerima Lisensi
- 4) Kerugian Pemegang Merek Yang Dibatalkan

Terjadinya pembatalan merek dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemegang merek terdaftar. Kerugian tersebut yaitu:



a. Kerugian Materiil

Kerugian berupa modal yang dihabiskan untuk promosi, kemudian barang yang terlanjur disebar harus dihentikan dan ditarik.

b. Kerugian Immateriil

Berhubungan dengan citra dan reputasi yang hilang oleh karena merek itu telah dibatalkan.

Dari akibat pembatalan merek diatas, seorang hakim perlu menerapkan larangan keberlakuan surut yang bermanfaat untuk menegakan kepastian hukum, Apabila tidak ada jaminan kepastian hukum, maka setiap orang bisa dihukum menggunakan aturan yang baru ataupun yang lama sehingga mengakibatkan kerancuan (Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016). Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar atas pemberlakuan surut suatu aturan merek terkenal yaitu perlu adanya limitasi bagi keberlakuan kriteria merek terkenal. *Pemberlakuan surut peraturan harus memiliki alasan yang jelas dan kuat mengapa harus, tanpa adanya alasan yang jelas dan kuat tentu keberlakuan surut tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum.*

Pengecualian terhadap pemberlakuan surut diperbolehkan apabila memenuhi adanya syarat tertentu yaitu :

1. Berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Tentu dalam hal ini sengketa merek terkenal bukanlah berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, oleh karena itu syarat ini tidaklah menjadi alasan bagi pengesampingan pemberlakuan surut hukum.
2. Apabila asas superioritas keadilan bisa mengesampingkan asas non retroaktif. Dalam penyelesaian sengketa merek terkenal, hakim dalam hal ini dituntut untuk cermat dengan meninjau bukti yang ada dan bersumber pada aturan yang berlaku. Ini bisa bersifat tentative dilakukan, karena harus melihat kebenaran suatu kasus.
3. Harus ada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam sengketa merek, hakim selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan wajib berpedoman pada alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum sehingga kepastian hukum dan keadilan sekurang-kurangnya dapat seimbang.
4. Besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi. Kepentingan umum bahwa putusan hakim akan berdampak untuk kepentingan besar lapisan masyarakat. Dalam hal ini, sengketa merek merupakan ranah hukum privat yang terjadi antar pelaku usaha ataupun antara pelaku usaha dengan DJKI untuk memperebutkan hak eksklusif dari sebuah merek, sehingga tidak tepat jika pemberlakuan surut diberlakukan untuk sengketa merek.

Dengan segala akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan merek, maka keberlakuan aturan merek secara surut tentu sangat berdampak besar bagi pemilik merek salah satunya adalah menimbulkan kerugian yang besar bagi pemegang merek yang dibatalkan. Meskipun di Indonesia larangan pemberlakuan surut dikenal hanya pada ranah hukum pidana bukan pidana, namun demi keadilan dan kepastian hukum larangan tersebut bisa diberlakukan



kepada sengketa merek karena di sisi lain pada pelanggaran merek terdapat ketentuan pidana yang melekat pada pelanggaran merek berupa gugatan dan sanksi pidana yang diberikan atas pemalsuan misalnya. Terlepas dari tercapainya kepastian hukum dan keadilan, ini menjadi pembaharuan hukum bagi ranah perdata yang dijadikan sebuah bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sengketa merek terkenal khususnya dalam menentukan kondisi atau waktu keterkenalan suatu merek pada saat pemohon mengajukan pendaftaran merek.

Hasil keputusan dianggap benar apabila fakta hukum dan penalaran hukumnya juga benar, jika diantara salah satu itu salah maka putusan yang dijatuhkan hakim adalah salah. Mengingat bahwa penyelesaian sengketa merek terkenal sering putus berdasarkan waktu kedepan. Maka dari itu pemberlakuan surut sebaiknya tidaklah diperbolehkan karena mengesampingkan jaminan kepastian hukum khususnya bagi pemilik merek yang telah terdaftar. Di sisi lain dianggap merusak karakteristik supremasi hukum (*the rule of law*). Menghukum seseorang karena ia melakukan perbuatan yang tidak dilarang tetapi dinyatakan terlarang kemudian bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum (Joko Sasmito, 2017). Dengan keadaan ini, keadilan yang *fairness* dan kepastian hukum bisa tercapai beriringan.

### ***Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang Starbucks Rokok**

Duduk perkaranya bermula Pada 29 Juli 2021, Starbucks Corporation menggugat pembatalan merek terdaftar “Starbucks” PT Sumatera Tobacco Trading Company (STTC) atas produknya di kelas 34 dengan jenis barang segala macam rokok yang mana merek tersebut telah terdaftar sejak tahun 1992 yang telah diperpanjang pendaftarannya sebanyak 2 (Dua) kali terakhir pada 2002 dan berakhir perlindungannya 2022. Dasar gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation merek “Starbucks”nya merupakan merek terkenal yaitu telah didaftarkan di beberapa negara Amerika Serikat, Kanada, Taiwan dan Jepang untuk kelas 21, 30, 32, 35, 43 yaitu kedai kopi, warung kopi, es krim, coklat, kopi giling dan minuman-minuman kopi lainnya atau yang dikenal saat ini sebagai Starbucks Coffee..

Dalam petitum pemohon, menyatakan bahwa sebagai berikut :

1. Tergugat beritikad buruk pada saat mengajukan permintaan pendaftaran mereknya berdasarkan UU No 20/2016
2. Membatalkan merek Starbucks kelas 34 milik Tergugat dari daftar umum merek.
3. Menyatakan merek Starbucks milik Penggugat sebagai merek terkenal.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam pembuktiannya Starbucks Corporation menunjukkan pendapatan selama tiga tahun terakhir untuk membuktikan bahwa mereknya adalah merek terkenal yaitu pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada putusan tingkat pertama di pengadilan negeri menjatuhkan putusan bahwa gugatan pemohon ditolak pada tanggal 23 Desember 2021 dengan dasar pertimbangan bahwa keseluruhan alat bukti surat



yang diajukan tidak berdasar cukup alasan untuk membatalkan merek tergugat. Sedangkan dalam tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 memutuskan sebaliknya yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan membatalkan Putusan di tingkat pertama. Menyatakan tergugat beritikad buruk saat mengajukan permintaan pendaftaran merek dan membatalkan merek starbucks milik penggugat sebagai merek terkenal berdasarkan UU No 20/2016 dan Permenkumham No 67/2016.

Dalam membuat pertimbangan hakim, adapun hal-hal yang perlu dicermati yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang.
2. Pertimbangan Non Yuridis yaitu latar belakang perbuatan tergugat, akibat perbuatan yang dilakukan, kondisi diri tergugat.

Dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas menekankan adapun analisa penulis yang didasari oleh fakta hukum yang ada di persidangan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Pendaftaran merek

Pendaftaran merek Starbucks rokok pertama kali didaftarkan pada September 1992 yang mana pada saat itu aturan yang berlaku ialah UU No 21/1961. Sistem pendaftaran merek pada saat itu menggunakan sistem pendaftaran deklaratif yaitu pihak yang paling pertama mengumumkan suatu merek, dialah yang berhak menurut hukum. Pada saat pendaftaran merek terjadi Starbucks Coffee belum terkenal di Indonesia karena gerai kopinya baru didirikan pada tahun 2002 dan UU No 21/1961 terbatas hanya mengatur larangan terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek lainnya terhadap barang yang sejenis/serupa. Dalam hal ini yang didaftarkan mereknya oleh Tergugat adalah kelas 34 yaitu rokok dan berbeda dengan merek yang telah terdaftar di berbagai negara oleh Starbucks Coffee untuk gerai kopi dan jenis kopi. Jika mengacu pada pendaftaran merek pertama kali (sistem deklaratif), maka adalah sah jika Starbucks Rokok terdaftar dalam daftar umum merek dan mendapatkan sertifikat merek. Pada dasarnya pendaftaran merek starbucks rokok pertama kali tidak dapat dilepaskan dari kronologis pendaftaran merek meskipun telah diperpanjang, karena merupakan runtutan satu kesatuan dalam proses pendaftaran merek dan dalil gugatan serta bukti yang diajukan oleh penggugat merujuk pada tahun 1992 pada saat pertama kali merek starbucks didaftarkan.

### 2. Perpanjangan Merek

Pada faktanya merek starbucks rokok ini telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali dari pendaftaran merek pertama kali yaitu perpanjangan pertama pada tahun 2002, dan perpanjangan kedua pada tahun 2012. merek starbucks pertama kali dilakukan pendaftaran pada tahun 1992 dengan mengacu UU No 21/1961 sebagai aturan hukum dalam mendaftarkan mereknya. Kedua dilakukan perpanjangan I pada tahun 2002, yangmana persyaratan perpanjangan pada saat itu mengacu kepada UU No 15/2001. Ketiga dilakukan



perpanjangan II pada tahun 2012, yang persyaratan perpanjangannya masih mengacu kepada UU No 15/2001. Menjadi persoalan ketika hakim mahkamah agung dalam pertimbangannya mendukung dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu menggunakan UU No 20/2016 sebagai acuan untuk memutuskan perbuatan perpanjangan pendaftaran merek di tahun 2012 yang mengacu pada UU No 15/2001. Di dalam dalil gugatan yang diajukan, penggugat menggunakan UU No 20/2016 sebagai dasar gugatan atas pemohon yang beritikad buruk pada saat pendaftaran merek dan permohonan penetapan merek terkenal, yang mana Undang-Undang tersebut berlaku pada saat ini.

Artinya bahwa hakim mahkamah agung memberlakukan pemberlakuan surut dalam memutuskan sengketa merek starbucks. Hakim dalam hal ini memberlakukan surut suatu aturan. Secara prinsip umumnya hukum yang berlaku surut adalah umumnya mengesampingkan keadilan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari kepastian hukum.

### 3. Gugatan *obscuur libel*

Terdapat faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan, yaitu dalil gugatan tidak memiliki dasar kronologis dan dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini dalil gugatan mengacu kepada dasar hukum UU No 20/2016 yang mana aturan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk perbuatan di masa lalu. Obyek yang disengketakan didaftarkan pada tahun 1992 dan diperpanjang pada tahun 2012 yang mengacu pada UU No 15/2001, sehingga sejak awal seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima karena *obscuur libel*.

### 4. Pendaftaran merek dengan itikad baik

Dalam melihat posisi tergugat pada sengketa ini, hakim memutuskan perkara ini berdasarkan pada UU No 20/2016, sedangkan pada kasus ini perlu menarik waktu kebelakang yaitu pada saat proses pendaftaran merek starbucks milik tergugat untuk menentukan apakah pada saat itu tergugat memang beritikad tidak baik. Penulis sependapat dengan hakim bahwa merek yang didaftarkan penggugat beritikad tidak baik apabila mengacu pada UU No 20/2016 saat ini, tetapi penulis tidak sependapat dengan hakim apabila hakim mengabaikan aturan hukum yang diterapkan atas perbuatan penggugat sejak pada tahun 1992 dan diperpanjang 2 (dua) kali pada 2012 setelah melalui proses pemeriksaan pendaftaran merek diputus berdasarkan UU No 20/2016.

Berdasarkan pasal-pasal pada aturan hukum pada Pasal 6 ayat 2 UU No 15/2001 Saat permohonan perpanjangan pendaftaran merek kedua dilakukan, aturan yang berlaku permohonan harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokok dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak serupa sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dalam Peraturan Pemerintah. Tetapi sampai pada UU No 15/2001 dicabut, persyaratan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah tidak diterbitkan. Artinya terdapat kekosongan hukum untuk menetapkan pendaftaran merek yang mirip dengan merek terkenal untuk barang dan/atau



jasa yang tidak sejenis. Mengingat pendaftaran merek starbucks rokok berada pada dikelas 34 yang berbeda kelas barangnya dengan merek pihak penggugat. Pendaftaran merek Starbucks yang dilakukan tergugat dapat lolos pendaftaran merek oleh turut tergugat karena jenis barang yang didaftarkan tidak sejenis.

Selain itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum di negara lain, maka harus mendaftarkannya di negara yang bersangkutan. Jadi tidak dapat dijadikan alasan bahwa menyatakan merek starbucks tergugat didaftar dengan itikad tidak baik, pada saat pertama kali mereknya diajukan di Indonesia tidak ada merek yang sama untuk jenis barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang terdaftar di direktorat merek karena pendaftaran merek starbucks oleh tergugat dimulai pada tahun 2005 di Indonesia untuk kelas 43 jasa restoran dan dikelas 34 pada tahun 2020.

#### 5. Penetapan merek terkenal

Kriteria merek terkenal baru disusun spesifik diatur pada UU No 21/2016 dan berlaku hingga saat ini. Ketentuan merek terkenal yang setingkat dengan Undang-Undang pada saat pendaftaran pertama kali berdasar pada UU No 20/1961 yang sama sekali tidak mengatur. Selanjutnya apabila mengacu pada kriteria merek terkenal yang dijelaskan pada UU No 15/2001 merek starbucks milik penggugat belum memenuhi sepenuhnya akumulasi dari persyaratan yang ada, yaitu pengetahuan umum masyarakat. Dalam hal ini pengetahuan umum masyarakat di Indonesia itu sendiri belum mengerti, karena starbucks coffee baru mulai menjalankan bisnisnya di Indonesia tahun 2002 dan aturan persyaratan larangan merek terkenal untuk barang tidak sejenis tidak diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

Hal ini menjadi tidak logis ketika mencoba membandingkan ketenaran starbucks coffee pada tahun 1992 dan 2002 dengan ketenaran merek starbucks coffee dengan kondisi saat ini. Pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek terkenal, promosi gencar dan besar-besaran misalnya tentu pada saat kondisi pada tahun 1992 masyarakat Indonesia belum mengenal merek starbucks coffee begitu juga belum adanya promosi yang gencar tentang merek starbucks coffee, karena kegiatan bisnis di Indonesia saja baru berdiri pada tahun 2002 dan baru mengajukan pendaftaran merek mulai di tahun 2005. Sudah mencapai 30 (tiga puluh) tahun lamanya merek starbucks rokok ini terdaftar dalam daftar merek, tetapi belum adanya gugatan dalam jangka waktu selama itu.

Melihat fakta hukum yang ada dalam sengketa starbucks, bahwa pemberlakuan surut ketentuan mengenai merek terkenal maupun itikad tidak baik yang dijadikan dasar bagi pertimbangan hakim tidaklah logis dengan fakta, khususnya terhadap pemeriksaan mengenai merek terkenal, yang tidak sejalan dengan kepastian hukum yang dikemukakan Jan Michiel Otto. Hakim dalam menjalankan kewenangannya memeriksa, mengadili dan memutus, bersandar kepada fakta konkrit yang muncul dalam persidangan.



Hakim kurang tepat dalam mempertimbangkannya dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa merek starbucks, dimana hakim seharusnya menggunakan UU No 21/1961 dan UU No 15/2001 karena pendaftaran merek starbucks rokok terdaftar pada 1992 dan diperpanjang terakhir kali di tahun 2012, sehingga tidaklah tepat jika dibandingkan dengan aturan yang ada saat ini UU No 20/2016. Penyimpangan terhadap keberlakuan surut suatu aturan layaknya seminim mungkin dilakukan apabila menyangkut kemanusiaan, yang mana sengketa merek ini bukan suatu kejahatan kemanusiaan. Akan tepat ketika dalam penafsirannya hakim menganalogikan *lex temporis delicti* yang ada di hukum pidana untuk melihat fakta dan peristiwa dengan mundur kebelakang. Hakim kurang tepat menilai substansi perkara yang telah diperiksanya. Kualifikasi aturan yang diterapkan pada kasus starbucks ini haruslah melihat dari kronologis peristiwa konkrit yang terjadi pada saat pendaftaran merek, sehingga kepastian hukum bisa tercapai.

#### 6. Pengabulan Permohonan Merek oleh Turut Tergugat

Pada setiap keputusan pendaftaran merek dan perpanjangan perpanjangan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal HKI merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final. Dengan demikian keputusan tentang pendaftaran merek memenuhi kriteria Keputusan TUN.

Diperlunya sebuah pemeriksaan ketat yang diberlakukan direktorat merek dalam hal adanya permohonan perpanjangan pendaftaran merek khususnya dalam sengketa merek starbucks. Mengacu pada sengketa starbucks merek yang permohonan perpanjangan pendaftarannya dikabulkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM selaku turut tergugat, maka letak kesalahan dari turut tergugat ini menjadi pemeran penting dalam sengketa merek starbucks yang perlu dilihat oleh hakim. Tergugat dalam hal ini juga dirugikan karena kurangnya kehati-hatian dari direktorat jenderal HKI dalam memeriksa permohonan pendaftaran. Bentuk kerugian materiil dan Kerugian imateriil. Secara tidak langsung bahwa keputusan terhadap pendaftaran merek ini akan berdampak lebih jauh jika tidak dilakukan pemeriksaan secara cermat Sebagai upaya hukum dalam perlindungan preventif.

#### KESIMPULAN

Perlindungan merek terkenal baru diatur secara eksplisit di tahun 2016 pada Permenkumham No 67/2016. Faktanya dalam memutuskan sengketa merek terkenal hakim seringkali memberlakukan surut aturan kriteria merek terkenal pada Permenkumham No 67/2016. Dalam menegakkan hukum, hakim dalam membuat putusan menetapkan merek terkenal dituntut untuk cermat dalam memahami kasus yang terjadi dengan melihat fakta persidangan dan bersumber pada aturan pada saat pendaftaran dan/atau perpanjangan merek. Apabila hakim memberlakukan surut aturan merek terkenal secara surut tentu sangat berdampak besar bagi pemilik merek terdaftar yang sudah memiliki reputasi yaitu berakibat kerugian materiil dan imateriil.



*Ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 belum memberikan kepastian hukum, karena dalam pertimbangannya hakim kurang tepat dalam menetapkan aturan yang menjadi dasar putusan baik pada proses pendaftaran merek, perpanjangan merek, gugatan obscur libel, penetapan merek terkenal, dan dari segi pengabulan permohonan pendaftaran/perpanjangan merek sebagai putusan TUN. Hakim memberlakukan surut aturan dengan mengacu pada UU No 20/2016 dan Permenkumham No 67/2016, yang seharusnya menggunakan UU No 21/1961 sebagai pendukung kronologis awal terjadinya pendaftaran merek di tahun 1992 dan UU No 15/2001 dalam hal terjadinya perpanjangan terakhir merek starbucks rokok sebagai dasar hukum pertimbangan hakim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Kesowo. (2021). *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.
- Budi Agus Riswandi, & M. Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT Rajagrafindo Persada.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- H. OK Saidin. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Iswi Hariyani, Dr Cita Yustisia Serfiyani, & R. Serfianto D. Purnomo. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. ANDI.
- Joko Sasmito. (2017). *Konsep Asas Retroaktif Dalam Pidana*. Setara Press.
- Kholis Roisah. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Setara Press.
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 70–83. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.70-83>
- Lukman Santoso dan Yahyanto. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press.
- Martitah. (2020). *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Mukti Fajar. (2018). Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *JH Ius Quia Iustum, Vo 25(2)*.
- Purwaningsih, E., Muslikh, & Chikmawati, F. N. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Investasi Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM*. Setara Press.
- Rafianti, L. (2015). Perkembangan Hukum Merek di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.364>
- Rommy Haryono Djojarahardjo. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Media Hukum Dan Peradilan, Vol 5 No 1*. <https://doi.org/http://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmhp/artic...>
- Siti Marwiyah. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *Hukum Dan Syariah De Jure, Vol 2(No 1)*.