



## Pembatalan Merek PT. Sumatra Tobacco Trading Company Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Dagang Starbuck Corporation

Anjelin Jei Matakena<sup>1</sup>, Nancy Silvana Haliwela<sup>2</sup>, Marselo Valentino Geovani Pariela<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jeimatakenea@gmail.com

**ABSTRACT:** *In the world of trade, related to a brand used on a product, as regulated in Act Number 20 of 2016, concerning Brand and Geographical Indications. Brands are a form of intellectual work that play an important role in the effectiveness and improvement of trade in goods and services. Brands are also a differentiating factor, with each good and service having their own personalized appearance, so that consumers can easily recognize a good or service. However, legal regulations in the field of brands and geographical indications do not fully support the registration of trademarks in Indonesia, which caused similarities between brands. This can be seen in the brand cancellation issue between Starbucks Corporation and PT Sumatra Tobacco Company (STTC) which was caused by trademark similarities. The legal research method used for this research is based on primary, secondary and tertiary legal materials, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the brand registration between Starbucks Corporation and PT. Sumatra Tobacco Company (STTC) experienced trademark similarities, which essentially resulted in a brand cancellation. The legal consequences of a brand cancellation that occur consists of PT. Sumatra Tobacco Company (STTC) to no longer use the "STARBUCKS" trademark and that the Starbucks company is the full rights-holder for the "STARBUCKS" trademark. As a result of the large number of cases of brand cancellations that have occurred, the government and the Director General of Intellectual Property Rights as the authority for brand registration needs to give more attention in terms of supervising and accepting trademark registration. Likewise, the companies has to be educated regarding registering their brands and its trademarks.*

**Keywords:** *Brand; Trademarks Registration; Brand Cancellation.*

**ABSTRAK:** Pada dunia perdagangan, terkait dengan Merek yang digunakan pada suatu produk, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Merek juga merupakan faktor pembeda, agar setiap barang dan jasa memiliki perbedaan, sehingga konsumen sebagai pengguna dapat dengan mudah mengenal suatu barang atau jasa. Akan tetapi aturan hukum dibidang merek dan indikasi geografis belum sepenuhnya mendukung pendaftaran Merek yang ada di Indonesia sehingga masih ada terjadinya kesamaan Merek. Terlihat pada permasalahan pembatalan merek dagang antara Starbucks Corporation dengan PT. Sumatra Tobacco Company (STTC) yang diakibatkan oleh kesamaan merek. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini berlandaskan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek antara Starbucks Corporation dengan PT. Sumatra Tobacco Company (STTC) yang mengalami kesamaan merek pada pokoknya yang mengakibatkan adanya pembatalan merek. sehingga akibat hukum pada pembatalan merek yang terjadi adalah PT. Sumatra Tobacco Company (STTC) tidak lagi menggunakan merek "STARBUCKS" dan Starbucks Company sebagai pemegang hak penuh pada merek "STARBUCKS". Akibat dari banyaknya kasus pembatalan merek yang terjadi sepatutnya pemerintah serta Dirjen HKI selaku pemegang kuasa terhadap pendaftaran merek perlu memperhatikan serta mengawasi pendaftaran merek. Demikian pula pelaku usaha perlu memperhatikan dan menerima edukasi secara khusus mengenai pendaftaran merek.

**Kata Kunci:** *Merek; Pendaftaran Merek; Pembatalan Merek.*

## PENDAHULUAN

Merek pada dunia perdagangan yang digunakan pada suatu produk, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (selanjutnya disebut UU merek dan indikasi geografis). Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa.<sup>1</sup> Merek juga merupakan faktor pembeda, agar setiap barang dan jasa memiliki perbedaan, sehingga konsumen sebagai pengguna dapat dengan mudah mengenal suatu barang atau jasa.

Pada kenyataan gaya hidup masyarakat pada era globalisasi sekarang ini sangatlah memerlukan peranan penting dalam dunia perdagangan. Masyarakat akan berhadapan dengan problematika Hak Kekayaan Intelektual (HKI / HAKI) (Intellectual Property Rights). HKI atau HAKI di atur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 28 tahun 2014, Tentang Hak Cipta. HKI Merupakan Hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran dibarengi dengan pengorbanan waktu, energy, dan juga biaya. <sup>2</sup> Kita tahu bahwa hak kekayaan intelektual mencakup hak atas merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Perlindungan hak-hak tersebut dijamin dengan memperhatikan kepentingan produsen (subyek ekonomi) dan konsumen. Sebagai gelar ilmu hukum, HKI tergolong dalam hak milik pribadi yang tidak berwujud. <sup>3</sup>

Bagi produsen, merek mempunyai fungsi menjamin nilai hasil produksi yang dikaitkan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Fungsi suatu merek tidak hanya menjadi pembeda tetapi juga merupakan aset berharga bagi badan usaha yang memproduksi barang. Merek yang diciptakan oleh produsen menciptakan opini tertentu di kalangan konsumen. Merek yang digunakan oleh pelaku usaha pada barang atau jasa akan mempermudah konsumen untuk mengenal suatu barang atau jasa dan juga sebagai pembeda antara merek milik perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. cara ini konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. <sup>4</sup>Oleh karena itu, Merek yang akan didaftarkan bagus yang dikenal konsumen berpotensi dilacak, ditiru, dan dibajak. Sebab tugas sebuah merek tidak hanya sekedar membedakan suatu produk dengan produk lainnya, namun juga menjadi aset perusahaan yang tidak tergantikan, terutama bagi merek-merek ternama (*Well-known Mark*).<sup>5</sup>

Pelaku usaha akan melakukan berbagai cara untuk produk yang dihasilkan dikenal dan mendapat keuntungan. penggunaan nama produk atau yang telah dikenal dengan istilah merek, ialah hal yang terpenting bagi produsen (pelaku usaha), namun berbeda halnya jika pelaku usaha menggunakan nama yang mirip, atau terkesan mirip dengan pelaku usaha lainnya hal demikian dapat dilakukan upaya hukum pembatalan merek, penghapusan merek, ataupun permohonan ganti rugi karena menyelahi asas itikad baik pada prinsip pendaftaran merek. Ketentuan diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek Dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa "Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 "Salah satu sengketa merek yang banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah sengketa merek terkenal Starbucks Corporation melawan PT.Sumatra Tobacco Company. Starbucks Corporation telah

---

<sup>1</sup> Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, 1997, h. 256

<sup>2</sup> Sujana Donandi S. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Budi Utama, 2019, h. 14

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 38.

<sup>5</sup> Ok. Sadikin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2004) h. 359

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

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

Para pihak dalam kasus ini, yaitu Starbucks Corporation selaku pihak Penggugat dan Pemohon Kasasi yang merupakan suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co. Beralamat di Suite 702 Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2021. PT Sumatra Tobacco Trading Company selaku pihak Tergugat dan Termohon Kasasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Seno Edhie, S.H., LL.M. & M. Cahyo Endro, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2021, serta Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini DJKI pada Kemenkumham RI selaku pihak Turut Tergugat dan Turut Termohon Kasasi, memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. Pada gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation terhadap PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC). Dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2021, melalui siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim MENGADILI untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam putusan sengketa Merek pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pusat. Majelis hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut dimenangkan oleh Tergugat karena majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak benar Tergugat mempunyai iktikad yang tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek STARBUCKS No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat sehingga merek STARBUCKS No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat menurut hakim tidak terdapat alasan harus

dibatalkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan yang pada pokoknya memohonkan agar menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik secara otomatis harus dinyatakan ditolak, dimana putusan Majelis Hakim tersebut kurang tepat. Namun dalam putusan sengketa Merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022, Hakim Agung berpendapat lain sehingga putusan Mahkamah Agung berbeda, dimana Hakim Agung berpendapat bahwa gugatan penggugat seharusnya diterima.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>6</sup>, untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus, selanjutnya dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif diskritif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pendaftaran Merek Dagang**

Hak atas Merek terdaftar yang sudah didapat oleh pemilik Merek setelah Merek didaftarkan dapat dialihkan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek yakni beralih karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dari sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sepanjang tidak bertentangan dengan perundangundangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual secara umum dikenal dua cara pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yaitu: 1) First to file system, merupakan sistem pendaftaran yang didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, maka pihak yang mendaftarkan lebih dahululah yang di prioritaskan untuk diproses, disebut juga dengan pendaftaran konstitutif; 2) First to use system, merupakan sistem yang didasarkan pada pengguna pertama, artinya pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah 37 orang yang pertama menggunakan kekayaan intelektual tersebut, sistem ini dinamakan juga dengan sistem deklaratif.

Namun pada prinsipnya, pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*, siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.

Seperti halnya di mana hak atas merek terdaftar telah diperoleh oleh pemilik merek setelah merek tersebut didaftarkan, pemilik tersebut dapat mengalihkan hak tersebut sesuai

---

<sup>6</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konsitusi Indonesia (LKKI) , Banda Aceh, 2022, h. 6

dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek, yaitu dengan cara seperti pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan harus tidak bertentangan dengan undang-undang misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi. Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, dikarenakan sistem yang digunakan di Indonesia adalah first to file principle, yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan tujuan tidak ada seorang pun yang boleh memakai merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek Analisis Pembayaran. Alasan mutlak dan alasan relatif menjelaskan mengapa merek tidak dapat didaftarkan. Pasal 20 dan 21 ayat 3 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur alasan-alasan tersebut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).<sup>7</sup>

Jika pemilik merek ingin mendaftarkan mereknya sendiri, mereka dapat menghubungi Ditjen HKI sendiri atau melalui konsultan HKI – seorang konsultan yang telah dilatih dan diuji oleh Dirjen HKI. Jika mereka ingin mendaftarkan merek mereka sendiri, pemilik merek cukup datang ke kantor Ditjen HKI untuk meminta formulir pendaftaran dan membawa berkas-berkas lampiri seperti duplikat KTP, etiket merek, dan surat petunjuk. Selain itu banyak sekali aplikasi pendaftaran merek yang salah dalam menentukan kelas barang/jasa dan jenis produknya sehingga kemungkinan besar pendaftaran merek tersebut akan ditolak oleh Dirjen HKI.<sup>8</sup>

## **B. Pendaftaran Merek Dagang Starbucks Corporation dengan PT. Sumatra Tobacco Trading Company**

Hakekatnya Sumatra Tobacco Trading Company mendaftarkan merek tersebut sejak 10 September 2012 dan mengantongi hak merek hingga 10 September 2022. Pendaftarannya masuk pada Kelas 34 meliputi: Segala macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api (penyala-penyala). Sementara Starbucks Corporation 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 UU Merek dan Indikasi Geografis. 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.

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 strabucks 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, yang mana 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

---

<sup>7</sup> Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Alumni 2018, h. 34

<sup>8</sup> Teng Berlianty, *Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia*, vol 23, januari-februari 2017.

menggunakan UU No 20/2016 sebagai acuan untuk memutuskan perbuatan perpanjangan pendaftaran merek di tahun 2012 yang mengacu pada UU No 15 Tahun 2001. Di dalam dalil gugatan yang diajukan, penggugat menggunakan UU No 20 Tahun 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.<sup>9</sup>

Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Sejatinya, kelas merek menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada saat mendaftarkan merek. Dikarenakan memilih kelas merek haruslah menyesuaikan dengan barang/jasa dari bisnis yang dijalankan. Apabila salah memilih kelas merek, maka dapat menyebabkan ditolaknya permohonan pendaftaran merek. di Indonesia, terdapat 45 kelas merek yang berlaku Yang mana kelas 1-34 merupakan kelas barang dan kelas 35-45 merupakan kelas jasa.

Berdasarkan undang-undang apabila kita mengajukan pendaftaran merek yang sama pada kelas barang/jasa yang tidak sejenis, undang-undang tidak dengan tegas melarangnya. Namun, terdapat catatan bahwa pengajuan pendaftaran tersebut bukan terhadap Merek terkenal. Penolakan permohonan terhadap merek terkenal untuk barang/jasa yang tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu.

### **C. Pembatalan merek Dagang Akibat Persamaan Pada Pokoknya**

Konteks pembatalan merek merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang penting untuk diatur karena terkadang ada situasi di mana pihak-pihak merasa bahwa pendaftaran merek orang lain telah melanggar hak-hak mereka, yang dianggap merugikan. Berdasarkan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan mengenai persamaan pada pokoknya.

Pembatalan merek adalah langkah untuk menyelidiki dan menghapus merek yang terdaftar dalam daftar umum merek atau mencabut hak atas merek yang sah sesuai dengan sertifikat merek. Biasanya, pihak yang memulai proses pembatalan merek adalah pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek tersebut. Merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan bahwa pendaftarannya melanggar alasan absolut dan relatif yang mengizinkan merek tersebut didaftarkan.<sup>10</sup> Pembatalan merek terkenal mengikuti prinsip teritorial, yang berarti bahwa pembatalan merek yang terdaftar dalam Pendaftaran Merek Nasional hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, pembatalan terhadap merek yang terdaftar di luar Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum di yurisdiksi nasional Indonesia. Penting bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal untuk memahami prinsip ini agar gugatan mereka dapat diterima oleh majelis hakim. Konsekuensi hukum dari pembatalan

---

<sup>9</sup> Fathiya Al'Uzma, OK. Saidin, dkk Analisis. Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company Vol 02 . April 2023

<sup>10</sup> Delila Pritaria Cantika. Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. Vol. 5 No. 1, Juni 2018: 1-22

merek dapat memiliki dampak besar bagi pemilik merek yang dibatalkan, termasuk menimbulkan kerugian yang signifikan bagi mereka.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) melakukan proses pembatalan merek dengan menghapus merek yang relevan dari Daftar Umum Merek, serta menyertakan alasan dan tanggal pembatalannya. Pemilik merek memiliki kemampuan untuk mengajukan pembatalan merek terdaftar dengan argumen kurangnya niat baik. Proses pembuktian pembatalan merek berdasarkan kesamaan dilakukan sejalan dengan membuktikan niat baik dalam gugatan pembatalan merek. Proses pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen HKI dengan menghapuskan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, disertai dengan alasan dan tanggal pembatalannya. Pemilik merek dapat mengajukan pembatalan merek terdaftar dengan alasan kurangnya itikad baik. Dalam membuktikan pembatalan merek dengan dasar kesamaan, proses tersebut sejalan dengan membuktikan itikad baik dalam gugatan pembatalan merek.<sup>11</sup>

#### **D. Akibat Hukum Pembatalan merek dagang yang dilakukan Starbucks Corporation dengan PT. Sumatra Tobacco Trading Company (STTC).**

Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pembatalan merek harus diajukan dalam waktu maksimal 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Diketahui bahwa merek dagang STTC "Starbucks" termasuk dalam kelas 34 dan didaftarkan pada tanggal 20 November 2011, yang berarti Starbucks Grup telah melebihi batas waktu permohonan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek dagang tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa: "Gugatan pembatalan dapat diajukan 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."

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, sepanjang Starbucks dapat membuktikan adanya unsur penipuan dalam pendaftaran merek "STARBUCKS" Kelas 34 yang dilakukan STTC, maka batas waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan dapat dibatalkan. Starbucks Corporation, sebuah jaringan kedai kopi yang beroperasi di berbagai negara, didirikan di Seattle, Amerika Serikat, pada 30 Maret 1971. Hingga September 2020, perusahaan ini memiliki 32.660 toko di 83 negara, termasuk 16.637 toko yang dijalankan langsung oleh perusahaan dan 16.023 toko yang beroperasi di bawah lisensi.

Di Indonesia, Starbucks Coffee memulai operasinya dengan membuka toko pertamanya di Plaza Indonesia pada 17 Mei 2002. Saat ini, terdapat ratusan bahkan ribuan cabang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, yang dijalankan oleh PT Mitra Adiperkasa Group. walaupun berada di kelas yang berbeda, namun dengan adanya istilah cross class yang telah diterapkan di Direktorat Merek, dimana kedua Merek dapat diajukan permohonan pendaftarannya di kelas yang berbeda, namun apabila dalam pemasarannya mempunyai kaitan yang erat dan memenuhi kriteria-kriteria di atas, maka perbedaan kelas barang dan/atau jasa tersebut harus diabaikan. 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 itikad tidak baik. Pada tahun 2021 diajukan gugatan pembatalan merek STARBUCKS atas nama PT. Sumatera Tobacco Trading Company dengan dasar bahwa merek STARBUCKS atas nama

---

<sup>11</sup> Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*. 2018 h. 37.

Starbucks Corporation adalah merek terkenal dan adanya perbuatan itikad tidak baik saat mendaftarkan merek yang meniru merek terkenal dengan dasar UU 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.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Lebih lanjut, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur bahwa; "yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad 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."

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keaburan dalam gugatan, termasuk kurangnya dasar kronologis dan dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, gugatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang tidak berlaku secara retrospektif untuk peristiwa di masa lampau. Objek yang menjadi sengketa telah didaftarkan pada tahun 1992 dan diperpanjang pada tahun 2012, mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Oleh karena itu, sejak awal, gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima karena obscur libel, dalam membuktikan adanya pendaftaran Merek "Starbucks" atas dasar itikad tidak baik oleh STTC perlu dibuktikan keterkaitan yang erat antara Merek "Starbucks" milik STTC dan Starbucks Corporation, misalnya peniruan, pengambilan market pasar, ataupun pemboncengan keterkenal Merek Starbucks Corporation yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan Starbucks Corporation.

Kasus antara Starbucks Corporation yang merupakan penggugat dan PT .Sumatra Tobacco Trading Company yang dimenangkan oleh Starbucks Corporation berakhir pada tingkat kasasi dengan Hasil Akhir Putusan Hakim Mahkamah Agung adalah, membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, mengabulkan permohonan kasasi Penggugat ,mengakui merek STARBUCKS milik penggugat adalah well-known mark, dan membatalkan merek STARBUCKS dengan Nomor Pendaftaran IDM000342818 milik tergugat.

## **KESIMPULAN**

Prosedur pendaftaran merek ditentukan berdasarkan UU Merek dan PERMENKUMHAM. Pendaftaran merek dilakukan di DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM, adapun asas yang mengatakan bahwa siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu maka pihak merekalah yang diakui kepemilikan mereknya atau dikenal dengan istilah *first to file*. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang melakukan pendaftaran merek dengan persamaan merek pada pokoknya yang sama dengan merek sebelumnya maka akibat hukum yang didapat yaitu ditolak dan tidak diterima permohonan pendaftarannya merek oleh DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM seperti yang dialami pada

Merek Chacha Delfi yang permohonannya pendaftarannya ditolak sehingga akibat hukum yang didapatkan ditolak dan diberhentikan untuk diperdagangkan merek produk tersebut. Pendaftaran merek harus dipublikasikan oleh DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM agar para pelaku usaha maupun perusahaan dapat melihat merek-merek yang sudah terdaftar dan juga pemerintah khususnya DIRJEN HKI maupun KEMENKUMHAM harus melakukan perlindungan dan bertanggungjawab atas merek-merek yang sudah terdaftar sehingga tidak terjadi lagi sengketa merek.

## REFERENSI

### Jurnal

Delila Pritaria Cantika. Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. Vol. 5 No. 1, Juni 2018: 1-22

Fathiyah Al'Uzma, OK. Saidin, dkk Analisis. Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company Vol 02 . April 2023

Hertanti Pindayani, Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek. *Jurnal Authentica* Vol. 1 No. 1 tahun 2018

Teng Berlianty, Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi, vol 23, Januari-februari 2017.

### Buku

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Alumni 2018.

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Ok. Sadikin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, 1997.

Sujana Donandi S. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Budi Utama, 2019.