

ANALISIS HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK DAGANG TERKENAL YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL

Adhitya Fajar Rachmadi¹, Fokky Fuad², Anis Rifai³

Universitas Al Azhar Indonesia

Email: adhityafajarrachmadi@gmail.com¹, fokkyf@gmail.com², anizrifai@gmail.com³

ABSTRAK

Konflik antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company digunakan untuk meneliti perlindungan hukum merek dagang terkenal yang digunakan secara komersial di Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis data kualitatif berdasarkan data sekunder. Studi ini menemukan bahwa prinsip itikad baik membatasi kebijakan merek dagang dan indikasi geografis "first-to-file" Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Studi ini menemukan adanya "celah pengawasan" pada tahap inspeksi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada isu-isu kunci. Celah ini memungkinkan pihak lain untuk mendaftarkan merek dagang terkenal di kelas produk yang berbeda. Dalam Putusan No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan menegakkan hak merek dagang "sangat terkenal" untuk perlindungan lintas kelas guna menghindari pengenceran merek dagang dan kebingungan konsumen. Kasus ini dan kontroversi Harley-Davidson menunjukkan bahwa pendaftaran merek dagang dapat dicabut jika didaftarkan dengan itikad buruk yang mengeksploitasi reputasi pihak lain (free-riding). Untuk memastikan stabilitas hukum dan lingkungan investasi yang menarik di Indonesia, studi ini merekomendasikan pengetatan pengawasan pendaftaran merek dagang.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek Dagang, Perlindungan Hukum, Sengketa Komersial.

ABSTRACT

The conflict between Starbucks Corporation and PT Sumatra Tobacco Trading Company is used to examine the legal protection of well-known trademarks used commercially in Indonesia using a normative legal approach and qualitative data analysis based on secondary data. The study found that the good faith principle limits Indonesia's "first-to-file" trademark and geographical indication policy under Law No. 20 of 2016. This study found a "supervisory gap" at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) inspection stage on key issues. This loophole lets another party register a famous trademark in a different class of products. In Decision No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, the Supreme Court overturned the Commercial Court's ruling and upheld a "highly famous" trademark's right to cross-class protection to avoid trademark dilution and consumer confusion. This case and the Harley-Davidson controversy show that a trademark registration can be withdrawn if it was registered in bad faith exploiting another party's reputation (free-riding). To ensure legal stability and an attractive investment environment in Indonesia, the study recommends tightening trademark registration oversight.

Keywords: Intellectual Property, Trademark, Legal Protection, Commercial Dispute.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.” Dengan memenuhi perannya sebagai alat perubahan dan pengendalian sosial, hukum berupaya untuk membangun tatanan sosial yang adil, damai, dan tertib yang didukung oleh kepastian hukum untuk melindungi kepentingan rakyat dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Prasyarat terpenting bagi pertumbuhan ekonomi kreatif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh hak kekayaan intelektual terhadap kepemilikan karya intelektual. Untuk mendukung perluasan ekonomi domestik dan global, perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan komponen penting dari pembangunan nasional di masa depan.

Untuk mencapai tujuan nasional, Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, harus mampu mengadopsi tindakan strategis yang diperlukan untuk mengantisipasi segala jenis dinamika, perubahan, perkembangan, dan tren global. Pentingnya mempromosikan dan membela hak kekayaan intelektual adalah salah satu langkah taktis tersebut.

Hak kekayaan intelektual timbul dari sebuah ide, konsep, atau proses mental yang menciptakan prosedur atau produk yang bermanfaat. Selain itu, negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta, penemu, perancang, dan produsen barang yang terkait dengan penemuan atau karya intelektual mereka.

Persaingan tidak sehat, pendaftaran merek dagang yang melanggar ketentuan undang-undang, pendaftaran merek dagang tanpa itikad baik, dan menumpang pada merek dagang terkenal hanyalah beberapa dari praktik tidak adil dan, dalam hal ini, ilegal yang terus digunakan oleh beberapa bisnis.

Dalam konteks ini, persaingan tidak sehat digambarkan sebagai aktivitas yang melibatkan penggunaan taktik komersial ilegal, melanggar undang-undang, atau tidak jujur untuk menarik klien dari bisnis lain, mengembangkan pasar penjualan mereka, atau meningkatkan pendapatan perusahaan mereka. Karena konsumen sering mengaitkan merek tertentu dengan reputasi, citra, atau kualitas produk dan layanan, merek sangat penting dalam pemasaran dan periklanan. Selain itu, merek bertindak sebagai filter bagi pelanggan, yang membeli produk tertentu (berdasarkan mereknya) karena mereka percaya produk tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi.

Salah satu aset komersial yang paling berharga adalah merek. Pelanggan mungkin merasa tertipu jika suatu bisnis meniru atau memanfaatkan merek perusahaan lain karena produk akhirnya memiliki kualitas yang jauh lebih rendah. Lebih jauh lagi, pasar tidak akan mentolerir perilaku tidak jujur dan aktivitas mencari keuntungan yang tidak bermoral tersebut dalam waktu yang lama. Selain itu, perdagangan pasti akan menjadi tidak sehat jika praktik perdagangan melemahkan konsep kekhasan dengan mendorong bias atau menyembunyikan identitas khas merek yang digunakan, dengan meniru merek, dengan memanfaatkan nama yang terkenal, dan dengan melanggar hak orang lain atas merek tersebut.

Para pemilik merek menderita akibat persaingan tidak sehat (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) karena hal itu mengurangi omset penjualan dan dengan demikian mengurangi keuntungan yang diharapkan. Selain itu, hal itu dapat memberikan kesan bahwa merek yang sebelumnya dianggap berkualitas tinggi telah mulai menurun kualitasnya.

Pelanggaran merek dagang biasanya terjadi akibat keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mudah melalui upaya atau pelaksanaan tindakan peniruan atau pemalsuan merek terkenal di masyarakat, tanpa mengindahkan hak orang lain yang

sebelumnya telah dilindungi. Hanya merek terdaftar yang diberikan perlindungan hukum, baik lokal maupun internasional, terkenal maupun tidak. Perlindungan hukum preventif atau represif adalah dua jenis perlindungan hukum untuk merek. Sementara perlindungan hukum untuk merek bersifat represif, seperti dalam kasus sengketa merek dagang atau pelanggaran melalui litigasi perdata dan/atau tuntutan pidana, perlindungan hukum untuk merek bersifat preventif, seperti melalui pendaftaran merek dagang.

Undang-undang merek dagang yang berlaku di Indonesia saat ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yang sebelumnya telah mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Pertumbuhan sektor kreatif negara sangat bergantung pada hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya perlindungan merek dagang. Merek dagang terkenal seringkali mudah ditiru untuk produk yang identik atau sebanding oleh pihak selain pemegang merek dagang asli tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima sejumlah besar merek dagang yang tidak dapat didaftarkan secara sah dan bahkan menolak permohonannya secara administratif. Dalam situasi ini, pemegang merek dagang asli yang diakui secara hukum dapat mengajukan gugatan untuk mencabut pendaftaran merek dagangnya, menuntut ganti rugi di pengadilan niaga, atau menyelesaikan sengketa merek dagang melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif.

Konflik antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company diteliti dalam studi ini. Kasus ini memberikan ilustrasi spesifik tentang bagaimana kekurangan pengawasan dalam pendaftaran merek dagang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Perlindungan hukum merek dagang terkenal dan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum Indonesia adalah dua topik utama studi ini.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada hukum dan peraturan yang mengatur subjek penelitian penulis, kemudian memeriksa konsistensi isu-isu yang diuraikan dalam hukum dan peraturan terkait.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum ini mengandung suatu nilai yang akan membahas mengenai Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Merek Dagang Terkenal Yang Digunakan Secara Komersial (Studi Kasus Sengketa Starbucks Corps. Vs. PT. Sumatra Tobacco). Putusan pengadilan, undang-undang dan peraturan, serta literatur terkait merupakan contoh data sekunder. Interpretasi hukum dan putusan pengadilan yang relevan adalah metode analisis yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Terkenal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia. Pendaftaran awal, yang memberikan perlindungan kepada pendaftar asli, merupakan prinsip dasar perlindungan merek dagang.

Pasal 56 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yang menyatakan

bahwa merek dagang terkenal dilindungi berdasarkan reputasinya di seluruh dunia, memberikan perlindungan tambahan bagi merek dagang terkenal. Namun, pada kenyataannya, sudah lazim bagi pihak ketiga atau pihak lain untuk meniru merek dagang terkenal tanpa persetujuan pemilik merek dagang yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, status "Merek Dagang Terkenal" ditetapkan tidak hanya melalui proses pendaftaran tetapi juga dengan memenuhi sejumlah kriteria objektif, seperti tingkat popularitas merek di masyarakat, keberhasilan ekonomi, jumlah pendaftaran internasional, dan jumlah uang yang dihabiskan untuk promosi.

Persaingan merek dagang antara Starbucks Coffee dan PT Sumatra Tobacco Trading, produsen rokok yang menggunakan merek Starbucks, adalah contoh klasik. Memang, sudah ada Starbucks Coffee, sebuah jaringan kedai kopi multinasional dengan kantor pusat berlokasi di Seattle, Amerika Serikat. Mereka menghadapi merek rokok lokal yang menggunakan nama yang sama di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, kasus ini menyoroti isu tentang dilusi merek, artinya, adalah pengurangan keunikan merek akibat penyamaran antara kategori produk berbeda, dalam hal ini, antara kopi dan rokok.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik terlarang, dimana pihak tertentu memanfaatkan reputasi merek yang sudah dikenal. Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan merek dagang dapat ditolak jika menyerupai merek dagang terkenal. Bahkan jika kategori produk atau layanan berbeda, asalkan memenuhi syarat tertentu. Ketentuan ini merupakan dasar hukum bagi Starbucks Coffee untuk dapat mengajukan gugatan terhadap penggunaan nama "Starbucks" pada produk rokok.

Menurut informasi dari Database Kekayaan Intelektual (PDKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merek rokok yang terdaftar dengan nama Starbucks berada di Kelas 34 antara tanggal 10 September 2012 dan 10 September 2022. Konsep pendaftaran pertama ini menjadi dasar gugatan hukum PT Sumatra Tobacco Trading Company.

Di sisi lain, Starbucks Coffee, yang didirikan pada 30 Maret 1971, yang saat ini telah menjadi jaringan internasional dengan lebih dari 20.000 lokasi di 61 negara. Menawarkan berbagai produk, mulai dari kopi hingga barang non-makanan seperti tumbler. Operasional di Indonesia diurus oleh PT Mitra Adiperkasa.

Starbucks Coffee memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan agar pendaftaran merek dagang tersebut dicabut dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini. Gugatan tersebut didasarkan pada tanda-tanda mirip secara fonetik dan visual, niat atau potensi untuk meniru guna memanfaatkan reputasi, serta risiko kebingungan di antara konsumen.

Kasus ini memberikan gambaran atas kerentanan merek-merek terkenal terhadap pelanggaran, dapat terjadi melalui pendaftaran yang tidak fair atau pemanfaatan reputasi tidak benar. Pendaftaran merek "Starbucks" yang dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company untuk produk rokoknya ternyata diberikan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanpa mempertimbangkan reputasi global dari merek "Starbucks Coffee". Situasi semacam ini mencerminkan kelemahan dari prosedur pendaftaran merek. Dan, tidak ada penjelasan resmi mengenai keputusan DJKI untuk menyetujui pendaftaran tersebut, meskipun merek Starbucks Coffee telah dikenal luas secara internasional.

Starbucks Corporation menyewa Yovianko Salomo Siregar untuk menggugat merek dagang rokok Starbucks di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim menolak gugatan tersebut. PT Sumatra Tobacco Trading Company memenangkan kasus tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt. Sus-HKI/2021/PN Jkt. Pst.

Putusan ini pun menjadi cerminan dari terbatasnya perluasan penafsiran atas implementasi dari Pasal 21 UU Merek. Para Hakim hanya mempertimbangkan kesamaan

produk dalam kategori yang sama. Mereka berpendapat bahwa Starbucks Coffee bergerak di sektor kopi (Kelas 30 dan 43), sementara PT Sumatra Tobacco berada di industri rokok (Kelas 34), sehingga dianggap tidak ada pelanggaran.

Argumen utama para Hakim juga menunjukkan bahwa DJKI telah melakukan pemeriksaan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk menilai potensi adanya pendaftaran yang mungkin dilakukan dengan itikad buruk. Namun, dengan penilaian mereka yang terlalu sederhana atau bahkan sempit, sehingga DJKI gagal memberikan perlindungan substantif yang semestinya diakomodasi bagi merek terkenal dalam konteks global.

Keputusan pengadilan dalam kasus kemenangan Starbucks terhadap merek rokok mengirimkan sinyal risiko bagi pemilik merek global. Mereka mungkin merasa terancam jika nama merek mereka bisa “diambil” di kategori barang lain hanya karena mereka belum mendaftarkannya di Indonesia. Merek seharusnya menjadi penanda asal barang. Jadi, jika nama “Starbucks” muncul di produk rokok, ini bisa menyebabkan kebingungan di masyarakat, yang juga merugikan eksklusivitas merek yang asli. Dalam sengketa merek di Indonesia, pihak yang kalah di Pengadilan Niaga (PN Jkt Pst) biasanya langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena dalam perkara HKI tidak ada tahap banding.

Dalam beberapa kasus serupa, seperti merek BMW atau Lexus di luar produk otomotif, Mahkamah Agung sering membatalkan putusan pengadilan negeri jika terbukti ada kesamaan yang mencolok yang bisa menyesatkan konsumen, meskipun kelas barangnya berbeda.

Penyelesaian sengketa merek dagang ini, awalnya diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menolak klaim dari Starbucks Corporation. Karena merek rokok Starbucks telah mengikuti prosedur hukum merek dagang yang relevan dan tidak terbukti bertindak dengan itikad buruk, merek tersebut dapat didaftarkan meskipun ada penolakan ini. Untuk perlindungan merek dagang terdaftar yang terkenal, Keputusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menawarkan nasihat hukum atau titik referensi. Selanjutnya, dalam putusan MA tersebut hak Pengadilan Niaga dibatalkan dengan pertimbangan bahwa PT Sumatra Tobacco tidak mungkin hanya kebetulan menggunakan nama “Starbucks”, mengingat itu adalah fanciful mark yang jelas meniru kemasyhuran merek kopi tersebut. Mahkamah Agung menekankan bahwa untuk merek yang sangat terkenal, perlindungan tidak dibatasi oleh jenis barang (Kelas 34 vs Kelas 30/43).

Pertimbangan dan kaidah hukum oleh Mahkamah Agung tersebut adalah untuk mencegah praktek dilusi merek, sehingga konsumen terhindar dari kebingungan. MA juga menyatakan bahwa DJKI seharusnya menolak pendaftaran tersebut sejak awal jika ada kesamaan pokok dengan merek terkenal, tidak hanya sekedar melihat pada kesamaan kelas barang. Putusan ini memberikan pesan yang kuat dan pedoman bagi praktisi hukum dan pelaku usaha di Indonesia. Setelah kasasi dalam perkara tersebut, DJKI diperintahkan untuk mencoret merek “Starbucks” milik PT Sumatra Tobacco dari daftar umum merek.

Kasus ini memperkuat posisi pemilik merek global dalam menghadapi pendaftaran merek lokal yang menggunakan nama identik, meski produknya sangat berbeda, seperti antara kopi dan rokok. Prinsip First to File tidak lagi dapat menjadi senjata pelindung absolut bilamana pendaftarannya didasarkan pada niat untuk menyesatkan atau memanfaatkan reputasi orang lain.

Sengketa ini memberikan gambaran pedoman bahwa meskipun aturan yang diberlakukan di Indonesia menganut asas First to File, namun asas ini tetap dibatasi oleh prinsip itikad baik. Mahkamah Agung berperan sebagai filter akhir untuk memastikan hukum merek tidak disalahgunakan sebagai alat persaingan usaha yang tidak sehat. Dan, ternyata keterlibatan PT Sumatra Tobacco Trading Company dalam sengketa merek bukan merupakan kejadian pertama atau satu-satunya.

Diketahui juga dimana pada tahun 2017, Harley-Davidson USA LLC, sebuah produsen sepeda motor terkemuka, menggugat mereka karena mengembangkan merek kopi “Harley-Davidson Blend”. Meskipun telah terdaftar, merek kopi tersebut akhirnya kalah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia untuk mencabut pendaftaran merek dagang berdasarkan Keputusan 43/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Merek dagang Harley-Davidson dianggap terkenal oleh majelis hakim.

Dalam sengketa tahun 2017 dengan Harley-Davidson, praktik bisnis PT Sumatra Tobacco memberikan dasar hukum yang kuat kepada pengadilan untuk menemukan itikad buruk yang berulang. Para hakim dalam kasus Starbucks menawarkan perlindungan yang sebanding dalam Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hakim mengakui Harley-Davidson sebagai merek terkenal dunia dengan nilai investasi dan reputasi yang tinggi. Meskipun Harley-Davidson identik dengan otomotif dan PT Sumatra Tobacco mendaftarkannya untuk produk kopi, namun pengadilan tetap membatalkan merek tersebut.

Hal ini mendorong DJKI Kemenkumham untuk melakukan tindakan administratif, yaitu mencoret merek dari daftar umum, hal ini menegaskan bahwa sertifikat merek yang sudah terbit bisa dibatalkan jika terbukti melanggar hak pihak lain.

Dengan membandingkan kedua kasus tersebut (kopi vs rokok dan motor vs kopi), terlihat pola perilaku dimana PT Sumatra Tobacco acapkali melakukan pendaftaran merek terkenal dengan modus menggunakan kelas barang yang sangat berbeda dari produk aslinya (misal: merek motor untuk kopi dan merek kopi untuk rokok). Diduga, mereka melakukan ini untuk memanfaatkan ketenaran merek global dan memudahkan penetapan pasar tanpa biaya promosi besar, serta memanfaatkan celah hukum First-to-File pada kelas barang yang kosong.

Kasus Harley-Davidson menjadi preseden yang melemahkan posisi PT Sumatra Tobacco pada kasus Starbucks. Hakim biasanya melihat sengketa ini sebagai upaya sistematis untuk melakukan persaingan usaha yang tidak adil, bukan sebagai insiden terisolasi. Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek Dagang, jika pendaftaran diduga didasarkan pada niat untuk meniru atau menyerupai ketenaran merek orang lain, hal ini memudahkan pemilik merek global untuk membuktikan itikad buruk.

Rangkaian kekalahan PT Sumatra Tobacco melawan raksasa global seperti Harley-Davidson dan Starbucks menegaskan bahwa reputasi merek terkenal memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan sekadar formalitas pendaftaran di Indonesia. Ini memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak gamang mengenai asal-usul produk.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dua kali mendaftarkan merek dagang yang diduga melakukan praktik piggybacking, yang kemudian terbukti secara hukum. Setelah pendaftaran merek dagang, hak merek dagang diberikan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Istilah "terdaftar" berarti permohonan telah menyelesaikan formalitas merek dagang, pengumuman, dan pemeriksaan substantif serta menerima persetujuan Menteri untuk menerbitkan sertifikat hak merek dagang. Hak merek dagang memungkinkan pemilik untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk jangka waktu terbatas atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya.

Starbucks seharusnya diberikan hak eksklusif berdasarkan hukum Indonesia karena merek dagangnya telah terdaftar secara sah di Indonesia dan bahkan terdaftar di sejumlah negara lain. Dengan kata lain, Starbucks berhak atas perlindungan hukum untuk merek dagangnya di Indonesia. Kasus Starbucks dan Harley-Davidson menunjukkan adanya "Kesenjangan Pengawasan" pada tahap pemeriksaan substantif, meskipun secara normatif Pasal 3 UU No. 20/2016 mewajibkan sejumlah prosedur (formalitas, pengumuman, hingga penilaian substantif).

DJKI cenderung hanya memeriksa apakah ada merek identik di Kelas yang sama dan meloloskan merek "Starbucks" untuk rokok menunjukkan bahwa pemeriksa merek tidak melakukan riset lintas kelas terhadap merek-merek yang sudah memiliki reputasi global (well-known marks), yang seharusnya otomatis ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Berdasarkan pendaftaran Starbucks Coffee di berbagai negara (termasuk Indonesia melalui PT Mitra Adiperkasa), hak eksklusif yang timbul seharusnya mencakup Hak

Melarang (Right to Exclude).

Pemegang hak merek asli mempunyai hak untuk melarang pihak lain mempergunakan tanda yang identik atau mirip dengan mereknya, guna mencegah konsumen mengasosiasikan produk rokok dengan citra kopi Starbucks yang premium dan Perlindungan Hak eksklusif tidak hanya melindungi penjualan, tetapi juga integritas merek. Pendaftaran merek Starbucks oleh pihak lain di kelas barang yang kontradiktif (rokok) dianggap merusak nilai ekonomi dan citra merek asli (tarnishment). Fakta bahwa Kemenkumham menerbitkan sertifikat untuk PT Sumatra Tobacco meskipun ada merek Starbucks yang sudah mendunia menciptakan dualitas hukum.

Di satu sisi, Tergugat memegang sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan. Di sisi lain, sertifikat tersebut cacat secara hukum karena melanggar prinsip itikad baik. Poin Analisis bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menegaskan bahwa Sertifikat Merek bukanlah "surat sakti" yang kebal hukum. Jika proses penerbitannya mengabaikan fakta ketenaran merek lain, maka sertifikat tersebut dapat dan harus dibatalkan demi hukum.

KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus meningkatkan pengawasan substantifnya terhadap perlindungan merek dagang terkenal di Indonesia, yang diatur oleh hukum, untuk mencegah pendaftaran yang dilakukan dengan itikad buruk. Sengketa antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company menunjukkan bahwa persyaratan "siapa yang pertama mendaftar" harus diimbangi dengan keadilan. Dengan demikian, pendaftaran yang mengeksploitasi reputasi dapat dibatalkan secara hukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 melindungi merek dagang "terkenal" di berbagai kelas produk untuk mencegah pengenceran merek dan penipuan konsumen. Kasus berulang yang melibatkan PT Sumatra Tobacco ini mengungkap adanya celah pengawasan yang menciptakan dualisme hukum, sekaligus menegaskan bahwa sertifikat merek bukanlah "surat sakti" yang kebal hukum jika terbukti cacat karena mengabaikan ketenaran merek lain. Pada akhirnya, keberhasilan gugatan di tingkat kasasi ini memperkuat perlindungan bagi pemilik merek asli dan memberikan kepastian hukum dalam menghadapi pola perilaku persaingan usaha tidak sehat yang terstruktur di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Al-Fatih, Sholahuddin. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia: Studi Kasus Sengketa Starbucks vs PT Sumatra Tobacco Trading Company." *Jurnal Hukum dan Bisnis*.
- Amirulloh, M. "Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek di Indonesia: Upaya Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Kekayaan Intelektual Indonesia*.
- Arifin, Ridwan. "Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal Lintas Kelas Barang Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Budi, Setiawan. "Implikasi Asas First-to-File terhadap Sengketa Merek Dagang di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Damian, Eddy. "Relevansi Doktrin Dilusi Merek dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*.
- Fajar, Adhitya. "Analisis Hukum Kekayaan Intelektual Merek Dagang Terkenal yang Digunakan Secara Komersial." *Jurnal Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia*.
- Haryani, D. "Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Pengawasan Pendaftaran Merek Berdasarkan Itikad Baik." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Ibrahim, Johnny. "Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum Merek." *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Kantaatmadja, Komar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Merek Terkenal di Pengadilan Niaga." *Jurnal Hukum Peradilan*.
- Kusuma, R. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Terhadap Sengketa Starbucks." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*.

- Lestari, P. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Reputasi (Passing Off) dalam Hukum Merek Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Maulana, Insan Budi. "Kriteria Merek Terkenal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Nugroho, S. "Perlindungan Hukum Represif dan Preventif Terhadap Hak Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*.
- Pratama, A. "Studi Komparasi Sengketa Merek Harley-Davidson dan Starbucks: Pola Pelanggaran PT Sumatra Tobacco Trading Company." *Jurnal Litigasi*.
- Purba, Zen Umar. "Hak Eksklusif Pemegang Merek Terdaftar dan Batasan-batasannya." *Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Raharjo, S. "Kepastian Hukum bagi Investor Global Melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Nasional*.
- Ramli, Ahmad M. "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perubahan UU Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum Nasional*.
- Santoso, Budi. "Fenomena Bad Faith dalam Pendaftaran Merek: Tantangan bagi Sistem First-to-File." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Simatupang, N. "Analisis Yuridis Persamaan pada Pokoknya pada Barang Tidak Sejenis." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*.
- Siregar, Y. S. "Mekanisme Gugatan Pembatalan Merek Terkenal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat." *Jurnal Praktik Hukum*.
- Sudarmanto, K. "Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah." *Jurnal Pengabdian Hukum*.
- Sutedi, Adrian. "Tinjauan Hukum Mengenai Pendaftaran Merek dengan Itikad Tidak Baik." *Jurnal Hukum Perdata dan Dagang*.
- Tan, David. "Fanciful Marks: Karakteristik dan Perlindungan Hukumnya dalam Sistem Hukum Merek." *Jurnal Kekayaan Intelektual Global*.
- Utomo, Tomi Suryo. "Perlindungan Well-Known Marks dalam Era Perdagangan Bebas." *Jurnal Hukum Internasional dan Komparatif*.
- Widjaja, Gunawan. "Sertifikat Merek sebagai Bukti Kepemilikan dan Tantangan Pembatalannya." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lainnya

Arifin, Ridwan. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal Lintas Kelas Barang Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 312-330.

Gunawan, H., 2014, "Analisis Konsep Kebendaan Yang Akan Ada Sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Penerapannya Dalam Akta Notaris di Kota Palembang", tidak diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Gunawan, H., 2014, "Analisis Konsep Kebendaan Yang Akan Ada Sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Penerapannya Dalam Akta Notaris di Kota Palembang", tidak diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KBBI Daring, 2023, "Merek", (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Merek>), diakses 02/01/26.

Kusuma, R. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.SusHKI/2022 Terhadap Sengketa Starbucks. *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 6(1), 78-95.

Maulana, Insan Budi. (2017). Kriteria Merek Terkenal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(3), 201-218.

Wahyuni, E., dkk. (2011). Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta: YPAPI.
WTO, 2023, “Section 2 : Trademarks Article 15 Protectable Subject Matter”,
(https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#art15), diakses 03/01/26.