

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL YANG
BELUM DIDAFTARKAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PDT. SUS/MEREK/2021/PN NIAGA
JKT.PST DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 836
K/PDT.SUS-HKI/2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

RAFI RAMADHAN

19103040073

PEMBIMBING

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi Ramadhan
NIM : 19103040073
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum(Studi Putusan Nomor 51/Pdt. Sus/Merek/2021/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2023


Rafi Ramadhan



NIM: 19103040073

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rafi Ramadhan

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rafi Ramadhan

NIM : 19103040073

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum(Studi Putusan Nomor 51/Pdt. Sus/Merek/2021/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Pembimbing,


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-652/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL YANG BELUM DIDAFTARKAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PDT.SUS/MEREK/2021/PN NIAGA JKT.PST DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAFI RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040073
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

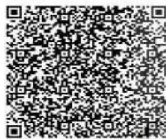
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6481da074e40c



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

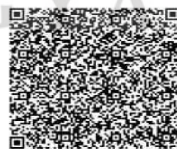
Valid ID: 64815195759a2



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6480276bad4be



Yogyakarta, 30 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648290180277a

ABSTRAK

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi keberadaannya oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam sebuah merek ada yang dinamakan dengan Merek Terkenal, yaitu merek yang dikenal secara luas oleh konsumen dan biasanya mempunyai reputasi yang baik dalam masyarakat. Untuk melindungi merek terkenal, beberapa negara telah menetapkan aturan hukum yang memperkuat perlindungan terhadap merek tersebut. Perlindungan ini biasanya mencakup larangan penggunaan merek terkenal oleh pihak lain dalam konteks yang merugikan. Dengan rentannya penggunaan merek terkenal dari pelanggaran merek maka perlu adanya kepastian hukum yang harus dimiliki oleh pemilik dari merek terkenal. Untuk itulah dalam skripsi ini peneliti ingin membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang belum didaftarkan terkait dengan asas kepastian hukum dengan studi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.SusMerek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) apakah ketentuan Undang-Undang telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.SusMerek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Hasil dari yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang belum didaftarkan, Majelis Hakim baik pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi memutuskan menggunakan landasan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada putusan yang telah *incracht* tingkat kasasi yang isinya membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri yaitu menerima semua gugatan dari STARBUCKS COMPANY. Dari analisis yang dilakukan dapat ditemukan fakta bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa merek STARBUCKS COMPANY adalah merek terkenal dan pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY dilandasi iktikad tidak baik. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah dihapusnya merek STARBUCKS milik PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY Nomor pendaftaran IDM00342818 untuk kelas 34 dari Daftar Umum Merek milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan untuk tercapainya kepastian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Merek, Putusan Hakim*

ABSTRACT

Trademark is part of Intellectual Property Rights protected by the government of the Republic of Indonesia through Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. In a trademark there is a so-called Famous Trademark, which is a trademark that is widely recognized by consumers and usually has a good reputation in the community. To protect well-known trademarks, some countries have established legal rules that strengthen the protection of such marks. These protections usually include prohibitions on the use of well-known marks by other parties in an adverse context. With the vulnerability of the use of well-known trademarks from trademark infringement, it is necessary to have legal certainty that must be owned by the owner of a well-known trademark. For this reason, in this thesis, the researcher wants to discuss how the legal protection of well-known trademarks that have not been registered is related to the principle of legal certainty with the study of the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 51/Pdt.SusMerek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst and the decision of the Supreme Court with Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

The type of research used in this thesis is literature (Library Research) with the approach used by researchers is normative-empirical legal research. Empirical normative legal research examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) whether the provisions of the Law have been implemented as appropriate or not. The data used in this study are primary data in the form of the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 51/Pdt.SusMerek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst and the decision of the Supreme Court with Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

The results obtained in this study are that in the legal protection of well-known trademarks that have not been registered, the Panel of Judges both at the first level and the cassation level decided to use the regulatory basis of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In the decision that has been incracht at the cassation level, which contents cancel the first level decision and adjudicate itself, namely accepting all claims from STARBUCKS COMPANY. From the analysis conducted, it can be found that the Supreme Court Judges considered that STARBUCKS COMPANY's trademark is a well-known trademark and trademark registration conducted by PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY is based on bad faith. The legal effect of the decision is the removal of the STARBUCKS trademark owned by PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY Registration number IDM00342818 for class 34 of the General Register of Trademarks belonging to the Directorate General of Intellectual Property which is done to achieve legal certainty regarding legal protection of well-known trademarks.

Keywords: *Legal Protection, Trademark, Judge's Decision*

MOTTO

**“SEDIKIT LEBIH BEDA LEBIH BAIK
DARIPADA SEDIKIT LEBIH BAIK”**

Pandji Pragiwaksono



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai ucapan syukur yang telah memberikan Rahmat dan hidayah kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya Rafi Ramadhan yang sudah kuat dan pantang menyerah hingga saat ini. Ingatlah segala kesulitan yang sedang dilalui nantinya akan membuka kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup. Jangan menyerah pokoknya. Semangat terus diriku!

Untuk kedua orang tua saya sebagai tanda bakti dan rasa tanggung jawab sebagai anak kepada mereka, serta untuk adik saya agar termotivasi menjadi lebih baik dari kakaknya ini.

Serta untuk semua teman – teman yang telah berbagi tawa canda dan duka, kalian semua terbaik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله
اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق
بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum(Studi Putusan Nomor 51/Pdt. Sus/Merek/2021/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis dalam hal ini sadar bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih, dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan masukan dalm bidang akademik.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan seta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

8. Bapak Joko Siswanto dan Ibu Waryanti yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat, dan semangat serta tidak lupa sebagai donator utama dalam hidup saya, sehingga putranya ini dapat mengejar cita – cita seperti yang diharapkan.
9. Keluarga besar Padma Sugito dan keluarga besar Mbah Kakung terimakasih supportnya selama ini.
10. Teman seperjuangan “Wisuda Juni tapi gajadi”, terimakasih Dika, Ananta, Sobron, Raihan telah berbagi canda dan tawa meskipun baru akrab di pertengahan perkuliahan tapi tetap sangat berarti, terimakasih sudah menjadi teman diskusi baik soal kehidupan maupun akademik.
11. Teman-teman “Ayo ngontrak” yang sampai sekarang tidak jadi ngontrak – ngontrak terimakasih Faisal, Aul, Ilham, Dedi, dan Anis meskipun kita sekarang jarang bersama namun semangat kalian sangat berarti.
12. Rekan- rekan Magang di Polres dan juga Delegasi Moot Court Competition HEYFEST 2023, usaha yang tidak sia – sia bisa mendapatkan juara 1 Nasional, terimakasih kalian semua untuk pelajaran dan ilmu nya.
13. Teman-teman “Karyawan Bos Arif” terimakasih kalian semua yang telah menemani saat saya sedang di Jakarta sehingga saya bisa OP dan gemink.
14. Teman-teman Jakarta ku semua Windu, Cahyo, Fahri, Lutfi terimakasih sudah menemani dikala suka duka.
15. Barisan yang pernah singgah dihati dan yang tanpa sempat aku miliki, tak satupun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih, jeng jeng jeng.

16. Kost Bapak Edi kosta terbaik dijogja, terimakasih sudah memberi rasa aman dan nyaman selama saya berada di Jogja.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam selesainya skripsi ini. Semoga dapat menjadi ladang pahala dan dibalas berkali lipat oleh Allah SWT.

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan dapat selesai. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf, serta teman-teman saya, dapat menjadi ladang pahala dan mendapatkan ganjaran yang berkali-kali lipat dari Allah SWT. Selanjutnya, Penyusun berharap karya tulis ini kemudian dapat menjadi manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi para akademisi, khususnya yang berjalan dalam bidang Hukum Pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Maret 2023

Penyusun Skripsi



Rafi Ramadhan

19103040073

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK.....	27
A. Pengertian, Fungsi, dan Hak Atas Merek.....	27
B. Pendaftaran Merek.....	35
C. Merek Yang Ditolak Dalam Pendaftaran Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	41
D. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	45
E. Merek Terkenal dan Pelanggaran Merek.....	48
BAB III KASUS POSISI DAN PUTUSAN MEREK STARBUCKS COFFEE MELAWAN STARBUCKS ROKOK.....	52
A. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst 52	
1. Duduk Perkara.....	52
2. Pertimbangan Hakim.....	61
3. Isi Amar Putusan.....	76
4. Alat Bukti Surat dan Tulisan.....	76

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022	87
1. Posita dan Petitum	87
2. Pertimbangan Hukum.....	90
3. Amar Putusan	91
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DAN IMPLEMENTASI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KASUS STRABUCKS <i>COFFEE</i> MELAWAN STARBUCKS ROKOK	93
A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Belum Didaftarkan Berkaitan Dengan Kasus STARBUCKS CORPORATION STARBUCKS <i>Coffee</i> Melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY STARBUCKS Rokok.	93
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pada Putusan Kasus Pengadilan Terhadap Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Kasus STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS <i>Coffee</i>) Melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (STARBUCKS Rokok). .	103
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada hakikatnya merupakan negara yang dalam aktivitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan kepastian hukum bagi warganya.¹ Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara harus didasarkan atas hukum dan didasarkan atas perlindungan hukum bagi warga negara.² Sebagai contoh adalah mengenai perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang berdasarkan ilmu hukum terbagi diantaranya meliputi, Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), Hak Paten (*Patent*), Hak Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*).³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3).

² M. Muslish, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2013), hlm. 132.

³ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, cet. ke-1, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1997), hlm. 98.

Merek merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Menurut *American Marketing Association* (AMA), merek adalah “nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi keduanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari suatu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari pesaing.”⁴ Dari pengertian tersebut bahwa fungsi merek adalah alat pembeda produk yang satu dengan produk lainnya juga sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk disamping sebagai pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.⁵ Melihat dari pengertian dan fungsi diatas, merek merupakan hal yang penting bagi para pengusaha nilai ekonomi dari suatu merek akan berdampak bagi para calon pembeli dalam menentukan sebuah produk, terlebih lagi pada merek yang sudah terkenal. Dikarenakan merek adalah aset yang dimiliki oleh individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan, para pengusaha akan berupaya untuk mencegah pihak lain menggunakan merek mereka tanpa izin.⁶

Hak atas merek adalah hak khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu untuk digunakannya maupun memberi izin pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut.

⁴ Andriasan Sudarso, *Manajemen Merek*, cet. ke-1 (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 5.

⁵ Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No.1 (Juni 2018), hlm.162.

⁶ Sari Mahaningrum, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Passing-Off (Pemboncengan Reputasi) Merek Terkenal Terkait Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal Dalam Indikasi Persamaan Bunyi, Lambang, dan Padanan Kata”, *Tesis Mahasiswa Universitas Indonesia* (2013), hlm. 1.

Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkan merek harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga perlindungan hak merek atas negara adalah wajib (*compulsory*).⁷ Mengapa perlu dilakukannya pendaftaran, karena nilai ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*). Konsepsi kekayaan tersebut berkaitan juga dengan hak ekonomi dimana hak tersebut merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari merek yang merupakan hak eksklusif dari pemilik merek. Dengan konsep kekayaan, maka HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Perlindungan hukum sudah sepatutnya mengayomi masyarakat yang dirugikan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Pada anggotanya perlindungan hukum sebagai langkah hukum yang diberikan oleh negara yang bertujuan memberikan rasa keadilan, baik secara intelektual maupun gangguan dari pihak lain yang ingin menggunakan merek yang dimaksud untuk kepentingan yang tidak baik bahkan merugikan pelaku usaha maupun masyarakat.⁸ Diberikannya perlindungan hukum juga untuk mencapai sebuah kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama pemilik merek. Dalam hal merek, pendaftaran merek menjadi sebuah perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

⁷ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1 (April 2020), hlm. 49.

⁸ Rahardjo Sarjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

(DJKI). DJKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.⁹

Bentuk perhatian Indonesia terhadap bidang *Property Rights* (HKI) dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang merupakan Organisasi Hak atas Kekayaan. Selain itu, Indonesia juga sebagai anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*¹⁰ yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Konvensi Paris berisi penegakan tentang hak prioritas, hak yang menjamin pemohon hak kekayaan intelektual dari negara peserta untuk menggunakan tanggal pengajuan permohonan pertama (di salah satu negara peserta) sebagai tanggal efektif pengajuan permohonan pendaftaran di negara lain.

Indonesia juga menandatangani perjanjian *World Trade Organization* (WTO) yang didalamnya juga mencakup perjanjian di bidang HKI dan tertuang dalam persetujuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).¹¹ TRIPs *Agreement* adalah hasil yang dicapai setelah mengadopsi

⁹ Syariah Semayuh, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 1 (Juli 2016) hlm. 109.

¹⁰ Siti Nurul Intan Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Hukum Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", *Jurnal Yuridis* Vol.2 No. 2 (Desember 2015), hlm. 165.

¹¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar grafika, 2021) hlm. 102.

dua konvensi internasional utama di bidang *industrial property* dan *copyright* yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Dalam perjanjian tersebut semua negara anggota diwajibkan menyesuaikan hukum domestik agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam *TRIPs Agreement*. Dengan diratifikasinya beberapa konvensi dan perjanjian mengenai merek, Indonesia kemudian membuat Undang – Undang sendiri yang spesifik mengatur mengenai merek sebagai reformasi dari Undang-Undang tentang Merek dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kemudian direvisi dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi (selanjutnya disebut sebagai UUMIG 2016)

Banyaknya persaingan yang dilakukan oleh para pengusaha dengan melakukan peniruan merek atau pemboncengan terhadap suatu merek terkenal dari suatu produk dan sistem pendaftaran di Indonesia yang belum berjalan sesuai dengan semestinya dimana untuk mencapai suatu tujuan hak atas merek, maka dapat dilihat bahwa masih begitu banyak bentuk pelanggaran – pelanggaran terhadap perlindungan merek, dan tidak jarang yang menyangkut merek terkenal. Total DJKI menerima 47 (empat puluh tujuh) aduan pelanggaran kekayaan intelektual sepanjang 2019, naik dibanding tahun sebelumnya dengan 36 (tiga puluh enam) aduan, dari 47 (empat puluh tujuh) aduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, merek merupakan kekayaan intelektual yang paling banyak diadukan dengan jumlah aduan sebanyak 34 (tiga

puluh empat) aduan.¹² Salah satu sengketa merek terkenal yang baru terjadi adalah kasus STARBUCKS CORPORATION melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY.

Sengketa ini berawal dari STARBUCKS CORPORATION selaku pemgugat mengajukan permohonan gugatan melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY selaku tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. sebagai turut tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Kronologi kasus berdasarkan putusan nomor 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dijelaskan bahwa pada tahun 31 Maret 1971 Starbucks berdiri pertama kali di Amerika Serikat didirikan Jerry Baldwin, Zev Siegl, dan Gordon Bowker, pada tahun 1992 memiliki gerai sebanyak 162 dan pada tahun yang sama, sahamnya pun tercatat di NASDAQ (bursa saham Amerika Serikat), dan di tahun yang sama pula PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY mendaftarkan rokok merek STARBUCKS ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dan lolos dengan nomor merek IDM00342818 untuk kelas 34 yaitu segala macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api (penyala-penyala).¹³ Kemudian

¹² CNN Indonesia, “Pelanggaran Merek Yang Paling Banyak Diajukan ke Kemenkumham”, (01 Januari 2020), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>, diakses pada 25 Januari 2023 pada pukul 10.09 WIB.

¹³ Andi Saputra, “Sempat Kalah, Starbucks Kini Menang Lawan Rokok Starbucks”, <https://news.detik.com/berita/d-6258628/sempat-kalah-starbucks-kini-menang-lawan-rokok-starbucks>, (28 Agustus 2022), diakses pada 6 Januari 2023 pukul 11 Januari 11.23 WIB.

pada tahun 2005 STARBUCKS CORPORATION baru mendaftarkan mereknya ke DJKI Kemenkumham Republik Indonesia untuk kelas 43 untuk jenis jasa *restaurant*, warung kopi, dan kedai kopi dengan nomor merek IDM000026509.

Konflik bermula pada 2021 penggugat merasa bahwa salah satu produk rokok dari tergugat bermerek STARBUCKS yang didaftarkan di DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000342818 dalam kelas 34 didaftarkan dengan itikad tidak baik. Selain dilandasi itikad tidak baik penggugat juga menilai bahwa mereknya adalah merek terkenal jadi bukan sebuah kebetulan jika saat tergugat mendaftarkan mereknya tidak mengetahui jika sudah ada merek terkenal bernama STARBUCKS. Pada isi gugatan penggugat menuntut majelis hakim untuk membatalkan merek STARBUCKS yang didaftarkan di DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000342818 dalam kelas 34. Akan tetapi pada tanggal 21 Desember 2021 Pengadilan niaga Jakarta Pusat menolak gugatan penggugat secara seluruhnya dengan alasan hakim menyimpulkan bahwa turut tergugat telah mendaftarkan merek STARBUCKS nomor pendaftaran IDM000342818 dalam kelas 34 milik tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sampai di situ penggugat kemudian mengajukan permohonan pada tingkat kasasi pada tanggal 5 Januari 2022 dengan akta permohonan kasasi nomor 1 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.

Pada kali ini permohonan penggugat sama dengan sebelumnya, namun pada tingkat kasasi ini penggugat dimenangkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, mengadili mengabulkan permohonan kasasi

STARBUCKS CORPORATION dan membatalkan putusan 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Mengadili sendiri menyatakan bahwa tergugat beritikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek STARBUCKS nomor pendaftaran IDM000342818 dalam kelas 34 dan juga membatalkan merek tersebut. Kemudian menyatakan bahwa merek Starbucks adalah merek terkenal.

Mengingat konsep perlindungan merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file*), maka merek yang dilindungi hukum adalah merek yang pertama terdaftar.¹⁴ Namun untuk merek terkenal meskipun belum terdaftar harus tetap dilindungi, menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menjelaskan suatu merek dapat dikatakan terkenal (*Well-Known Mark*) apabila dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan dan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran merek menjelaskan bahwa merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi syarat tertentu seharusnya ditolak oleh kantor merek,

¹⁴ Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jil. 50 No. 1, (Januari 2021), hlm. 75.

untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.

Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang belum didaftarkan dan implementasi UUMIG 2016 pada putusan kasus pengadilan terhadap perlindungan merek terkenal berdasarkan kepastian hukum dalam kasus STARBUCKS CORPORATION melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY dan akan membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL YANG BELUM DIDAFTARKAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PDT. SUS/MEREK/2021/PN NIAGA JKT.PST DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang belum didaftarkan berkaitan dengan kasus STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS *Coffee*) melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (STARBUCKS Rokok)?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada putusan kasus pengadilan terhadap

perlindungan merek terkenal berdasarkan dengan asas kepastian hukum dalam kasus STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS *Coffee*) melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (STARBUCKS Rokok) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang belum didaftarkan berkaitan dengan kasus STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS *Coffee*) melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (STARBUCKS Rokok).
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada putusan kasus pengadilan terhadap perlindungan merek terkenal berdasarkan dengan asas kepastian hukum dalam kasus STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS *Coffee*) melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (STARBUCKS Rokok)

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan kemajuan khususnya bidang hukum perdata

berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan untuk mengkaji tentang hukum merek maupun untuk rujukan civitas akademik baik itu Mahasiswa maupun Dosen dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum merek.

2. Dari segi praktis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha dalam melindungi mereknya serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang belum terdaftar.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya persamaan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya maka peneliti melakukan penelusuran literatur tentang Hak atas Kekayaan Intelektual terutama dalam bidang merek. Peneliti menemukan beberapa perbedaan dalam substansi maupun bahan studi putusan yang nantinya akan jadi pembeda dalam skripsi yang penulis teliti. Adapun penelitian – penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020” karya Muhammad Irham Imran (2022) pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Merek Predator milik Acer Incorporated dan milik Wijen Chandra Tjia

merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya karena telah sesuai dengan penjelasan Pasal 21 UUMIG 2016.¹⁵ Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa kedua merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya adalah kurang tepat, hal ini dikarenakan dasar pertimbangan yang digunakan tidak memiliki dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa merek Predator milik Acer Incorporated tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan berhak mengabulkan permohonan pendaftaran mereknya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah tidak ada unsur merek terkenal dalam subyek yang diteliti dalam penelitian ini sehingga hakim hanya memutuskan berdasarkan pada pokok persamaan kedua merek tersebut.

Kedua, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Sengketa Merek Lokal Terhadap Merek Asing Terkenal Pada Kelas Barang dan Jasa Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek / 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst)” karya Pangesa Jati Pramana pada program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dari penelitian yang sudah dianalisis oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa merek pada perkara Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek / 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst kurang sesuai dengan UUMIG 2016 karena tidak memperhatikan kelas barang yang berbeda dan akan lebih tepat apabila Majelis Hakim menggunakan konsep dilusi merek karena pada sengketa merek tersebut terjadi pada kelas barang dan jasa yang

¹⁵ Muhammad Irham Imran, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”, *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022), hlm. 7.

berbeda.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah jika dalam penelitian penlit hakim tidak membahas mengenai konsep dilusi melainkan memutus berdasarkan itikad baik dan keterkenalan merek.

Ketiga, *skripsi* dengan judul “Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Merek AQUA Milik PT Aqua Golden Mississippi Sebagai Merek Generik (Generic Marks)” karya Natassa Raemavenzka (2014) pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan apakah Merek AQUA untuk Merek air minum dalam kemasan (AMDK) milik PT Aqua Golden Mississippi merupakan Merek Generik (Generic Marks) dan apakah hakim dalam perkara Merek AQUA melawan Merek air minum dalam kemasan (AMDK) lain yang menggunakan kata ‘aqua’ atau ‘qua’ mempertimbangkan Merek AQUA sebagai Merek Generik (Generic Marks).¹⁷ Sedangkan yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian peneliti merek yang bersengketa bukan merupakan merek generik (*General Mark*) melainkan merek terkenal (*Well-Known Mark*).

Keempat, *skripsi* dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 Pk/Pdt.Sus/2014 Mengenai Sengketa Merek Dagang Kopitam dan Lau’s Kopitam Pasal 20 Huruf F Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016

¹⁶ Pangesa Jati Pramana. “ Analisis Yuridis Sengketa Merek Lokal Terhadap Merek Asing Terkenal Pada Kelas Barang dan Jasa Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek / 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst), *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm. 5.

¹⁷ Natassa Raemavenzka, “Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Merek AQUA Milik PT Aqua Golden Mississippi Sebagai Merek Generik (Generic Marks)”, *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2014), hlm. 8.

Tentang Merek dan Indikasi Geografis” karya Ghina Shofi Aghnia (2020) pada program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendaftaran kata Kopitiam tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Huruf f Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merupakan kata yang telah menjadi milik umum (*generic term*). Hal ini sesuai dengan alasan bahwa Kopitiam merupakan istilah umum yang berasal dari campuran Bahasa dan Merek KOPITIAM milik Pemohon tidak memiliki *secondary meaning* yang dibutuhkan untuk setiap merek yang menggunakan *generic term*. Oleh karena itu, kata kopitiam atau kedai kopi yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/PDT.SUS/2014 adalah setiap merek yang menggunakan kata kopitiam pada pokoknya haruslah ditolak sebab memiliki persamaan bunyi dengan merek KOPITIAM milik Pemohon.¹⁸ Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah terletak pada penggunaan putusan pengadilannya, jika penelitian tersebut hanya menggunakan tinjauan putusan hanya dari tingkat PK Mahkamah Agung. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan dua putusan, yaitu pertama putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tidak mengabulkan gugatan STARBUCKS CORPORATION, dan putusan kedua yaitu tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan dari STARBUCKS CORPORATION.

¹⁸ Ghina Shofi Aghnia, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 Pk/Pdt.Sus/2014 Mengenai Sengketa Merek Dagang Kopitam dan Lau’s Kopitam Pasal 20 Huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020), hlm. 9.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan kerangka pemikiran mengenai pendapat-pendapat untuk memberikan pedoman atau petunjuk, meramalkan serta menjelaskan suatu gejala yang diamati. Beberapa teori yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara terminologi dibagi menjadi dua yaitu perlindungan dan hukum, menurut KBBI “Perlindungan” adalah upaya untuk melindungi sementara “Hukum” peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, jadi dapat diartikan jika perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah peraturan yang mengikat.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap manusia dan hak miliknya berakar pada ajaran *Grotius* tentang hukum alam dan paham humanisme yang memandang manusia sebagai suatu pribadi yang bebas, merdeka dan memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi oleh hukum dan pengakuan oleh negara.²⁰

Perlindungan hukum adalah keadaan dimana subjek hukum memperoleh kepastian hukum dan memperoleh haknya serta melaksanakan kewajiban

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

²⁰ Ranti Fauza Mayana, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, (Bandung: Refika Aditama 2021), hlm.12.

berdasarkan peraturan yang berlaku dan bersifat memaksa dengan konsekuensi adanya sanksi. perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*.²¹ Perlindungan hukum *preventif* dalam hal merek berfungsi untuk mencegah dan mengantisipasi penyalahgunaan merek oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap suatu hak diberikan salah satunya untuk memberi rasa aman bagi pemilik hak dalam penggunaan atau pemanfaatan atas hak tersebut. Sementara dalam perlindungan hukum yang bersifat represif, maka pemberian sanksi dalam hal ini pembatalan merek yang jelas dan tegas bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Undang – Undang Nomo 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis harus dilaksanakan oleh aparaturnegara yang berwenang. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional. Disamping itu, melalui perlindungan

²¹ Septi Indrawati dan Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen, *AMNESTI Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2019), hlm. 33.

hukum yang memadai di bidang merek, pihak konsumen akan terlindungi dari hal – hal yang dapat merugikan akibat pelanggaran merek.²²

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah penerapan hukum sesuai dengan apa yang dibunyikan dalam hukum tersebut, sehingga masyarakat bisa membenarkan bahwa hukum berjalan dengan semestinya.²³ Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Menurut pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, adalah hal positif yang mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat dan harus dipatuhi, sekalipun hukum positif dianggap tidak adil. Selain itu kepastian hukum adalah suatu keadaan dan ketentuan tertentu.²⁴

Dapat dikatakan pencapaian kepastian hukum terbagi atas dua unsur utama yaitu, pertama, hukumnya (Undang – undang) itu sendiri. Dalam arti, hukum itu

²² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 209.

²³ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakasa, 2007), hlm. 95.

²⁴ Adies Wijaya, “3 Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahlinya.” <https://rumahkeadilan.co.id/teori-kepastian-hukum/> (19 Oktober 2022), diakses pada 10 Januari 2022 pukul 14.59 WIB.

harusnya tegas dan tidak boleh multi tafsir. Kemudian yang kedua, kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum (Undang – undang).²⁵ Dalam arti, kekuasaan harus bersifat adil dalam melaksanakan Undang – undang tersebut.

Pendapat mengenai kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:²⁶

1. Tersedia aturan – aturan hukum yang konsisten dan mudah diperoleh.
2. Bahwa Instansi (Pemerintah) menerapkan hukum tersebut secara konsisten dan juga taat kepada hukum tersebut.
3. Bahwa mayoritas warga setuju dengan adanya muatan isi dan karena menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan tersebut.
4. Bahwa hakim (peradilan) mandiri dalam menjalankan proses peradilan tanpa intervensi dari pihak lain
5. Bahwa keputusan peradilan bersifat konkrit dan harus dilaksanakan.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan masuk akal sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi

²⁵ Fernando M Manulang, *Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 154.

²⁶ M Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm. 52.

norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.²⁷

3. Putusan Hakim

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hal itu diatur juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Salah satu hasil dari Kekuasaan Kehakiman yaitu putusan hakim yang harus mencerminkan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.²⁸

Menurut Gustav Radbruch, dia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.²⁹

²⁷ Siti Halilah, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2021), Hlm, 62.

²⁸ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, (Mei 2019), hlm. 59.

²⁹ Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan", *Badamai Law Journal*, Vol. 1 Issues 1, (April 2016), hlm. 385.

Hakim dalam menyelesaikan perkara mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan tepat. Hakim, dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari Undang-Undang saja, karena kemungkinan Undang-Undang tidak mengatur secara lengkap dan jelas, sehingga hakim harus dapat menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dalam mengadili suatu perkara. Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain.³⁰ Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

4. Merek sebagai HKI

Menurut Kotler dan Armstrong, definisi merek adalah nama, istilah, lambang, tanda, desain, atau kombinasi dari semua aspek tersebut yang menunjukkan identitas suatu produk atau jasa dari satu atau sekelompok penjual yang membedakan produk itu dari produk pesaing.³¹

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUMIG 2016 juga dijelaskan bahwa pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

³⁰ Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Keadilan Dalam.....”, hlm. 95.

³¹ Yunisda Dwi Saputri “Pengertian Merek Menurut Para Ahli, Lengkap dan Terbaru”, <https://www.idntimes.com/business/economy/yunisda-dwi-saputri/pengertian-merek-menurut-para-ahli> (15 Juli 2022) Diakses pada 12 Januari 2023 Pukul 03.37 WIB.

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³²

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, merek mempunyai peranan penting dalam kelancaran perekonomian terutama dalam hal perdagangan. Merek juga menjadi pembeda dari suatu produk dari bentuk, kualitas, dan keoriginalitasnya. Pembeda inilah yang merupakan syarat mutlak suatu merek, yang menjadi hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek. Hak atas merek tersebutlah yang memberikan izin pemilik merek untuk digunakan kepada seseorang ataupun perusahaan, dan tidak boleh digunakan atau didaftarkan dengan tanpa izin.

F. Metode Penelitian

Hakikat Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu.³³

1. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan dua jenis penelitian dalam membuat penelitian ini yang pertama yaitu, penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu

³² Undang-undang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Pasal 1 ayat (1) .

³³ Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Selanjutnya peneliti juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti terkait dengan melakukan wawancara dan pengkajian dokumen.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berbentuk produk perilaku hukum.³⁴ Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya senantiasa ada gabungan dua tahap kajian, yaitu ;³⁵

- 1) Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- 2) Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

³⁵ *Ibid*, hlm. 52.

ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan Undang – Undang telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitis*³⁶, Penelitian *deskriptif analitis* adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang dipakai diperoleh peneliti dalam melakukan penelitiannya yaitu wawancara dengan pejabat Kemenkumham dalam hal penelitian ini adalah ditjen HKI. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan putusan nomor 51/Pdt.

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 180.

Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung putusan nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sebagai data primer.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang penulis gunakan untuk melengkapi data primer yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum³⁷, yaitu:

- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Merek.
- c. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*,
- d. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan – bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi.³⁸ Pada

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 181.

³⁸ *Ibid*, hlm.181.

penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yakni, Buku, Jurnal Hukum, dan Yurisprudensi lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, website, ensiklopedia, dan seminar hukum.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab dibagi dalam sub-bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa sub-bab yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisikan mengenai kerangka teoritik yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat mengenai pengertian merek, fungsi merek, jenis merek, hak atas merek, pendaftaran merek, merek yang tidak dapat atau tidak bisa diterima dalam pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan merek, penghapusan dan pembatalan merek, dan pelanggaran merek, dan pengertian merek terkenal.

Bab Ketiga, berisi mengenai duduk perkara sengketa Merek STARBUCKS antara STARBUCKS CORPORATION melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, serta memuat hasil penelitian berupa wawancara dengan Ditjen HKI mengenai perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar.

Bab Keempat, berisi tentang analisa hasil penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang belum didaftarkan berkaitan dengan kasus STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS *Coffee*) melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (STARBUCKS Rokok) dan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada putusan kasus pengadilan terhadap perlindungan merek terkenal berdasarkan dengan asas kepastian hukum dalam kasus STARBUCKS CORPORATION (STARBUCKS *Coffee*) melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (STARBUCKS Rokok).

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji oleh penulis serta dilengkapi dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum mengenai merek didapatkan jika suatu pihak mendaftarkan mereknya secara administratif yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut *system first to file*. Dalam kasus merek STARBUCKS, STARBUCKS *Coffee* memang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia pada tahun 1992 namun merek tersebut sudah didaftarkan di beberapa negara yang notabene nya merek tersebut juga merek terkenal jadi ketika STARBUCKS Rokok mendaftarkan merek nya di Indonesia pada tahun 1992 seharusnya ditolak. Hal itu juga sudah seharusnya menjadi perlindungan hukum yang sudah dijamin oleh negara sebagai hak eksklusif bagi merek terkenal. Selain itu meskipun STARBUCKS *Coffee* dan STARBUCKS Rokok mendaftarkan mereknya dikelas barang dan/atau jasa yang berbeda dalam Pasal 21 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwasanya pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal meskipun mempunyai kelas barang dan/atau jasa yang berbeda.

2. Dalam putusan yang sudah *incracht* pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh penggugat menjelaskan bahwa merek STARBUCKS milik Penggugat telah didaftarkan di berbagai Negara dengan adanya promosi yang gencar dan besar-besaran. Kemudian dalam putusan baik itu tingkat pertama maupun tingkat kasasi hakim telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pedoman dalam mengadili putusan. Selain itu pembatalan merek STARBUCKS Rokok juga telah dilaksanakan oleh DJKI, sehingga kepastian hukum akan terimplementasinya peraturan yang ada dalam putusan sudah terwujud.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah disampaikan, maka dalam hal ini disampaikan saran terkait hal-hal berikut:

1. Bagi pemohon merek yang akan mengajukan permohonan pendaftaran merek sebaiknya terlebih dahulu mencari tahu apakah merek yang ingin didaftarkan adalah merek yang sudah dikenal secara luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu pemohon merek harus benar-benar dilandasi dengan itikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Pemohon merek juga harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran merek yang berlaku, sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan merek untuk didaftarkan, serta untuk menghindari adanya sengketa dan pelanggaran merek di kemudian hari yang dapat merugikan berbagai pihak.

2. Bagi pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan lebih teliti dan mencermati dengan seksama terhadap semua permohonan pendaftaran merek yang didaftarkan baik itu meliputi pemeriksaan secara administratif maupun secara substantif sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, agar tidak ada lagi pendaftar yang beritikad tidak baik bisa lolos pada saat mendaftarkan mereknya, serta untuk lebih menjaga kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar.
3. Bagi yang memutus dan mengadili dalam sengketa merek Yang Mulia Majelis Hakim baik itu pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga maupun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung diharapkan agar senantiasa mengacu pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, baik peraturan nasional maupun perjanjian internasional yang Indonesia tergabung di dalamnya. Selanjutnya pelajari dengan seksama dan teliti segala bukti dan dokumen yang diajukan dalam perkara oleh para pihak termasuk informasi terkait dengan penggunaan dan promosi merek apalagi menyangkut merek terkenal. Lebih menimbang lagi apabila terdapat yurisprudensi atau putusan sebelumnya yang menyangkut mengenai merek yang sedang berperkara. Terakhir pastikan keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang akurat dan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara merek.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Merek.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Konvensi dan Traktat

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs
Agreement)*.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Buku

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan
Empiris*, Jakart: Kencana, 2018.

Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress,
2012.

- Hardani dan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.
- , *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kansil, C.S.T., *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1997.
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Manulang, Fernando M, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakasa, 2007.
- , *Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal dari Masa ke Masa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Mayana, Ranti Fauza, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung: Refika Aditama, 2021.

M Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Noerhadi, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2021.

Purwaningsih, Endang. 2020. *Paten dan Merek Economics and Technological Interest dalam Eksplorasi Paten dan Merek*. Malang: Setara Press.

Sarjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Sudarso, Andriana, *Manajemen Merek*, cet. ke-1, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2022
Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Adryani Vira, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92k/Pdt.Sus-Hki/2017)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2 2020.

- Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, April 2020.
- Bafadhal, Thoyyibah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono, “Mewujudkan Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, Mei 2019.
- Gunawan, Yusuf, "Merek Ditolak? (Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis)", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No.1, 2023.
- Halilah, Siti, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021.
- Hediati, Febri Noor, "Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Indrawati, Septi dan Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, “Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen”, *AMNESTI Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Lobo, Lionita Putri dan Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jil. 50 No. 1, Januari 2021.

- Mirfa, Enny, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2 No.1, 2016.
- Muslish, M., "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Jurnal Legalitas*, Vol. 4 No. 1, Juni 2013.
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01. No. 02, 2014.
- Rosadi, Edi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan", *Badamai Law Journal*, Vol. 1 Issues 1, April 2016.
- Sari, Siti Nurul Intan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hukum Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jurnal Yuridis* Vol. 2 No. 2, Desember 2015.
- Semayuh, Syariah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 1, Juli 2016.
- Sujatmiko, Agung, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Vol. 18 No. 2, Desember 2011.
- Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No.1, Juni 2018.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*), *Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Intellectual Property For Business No. 1, 2008.*

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Aghnia, Gihna Shofi, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 Pk/Pdt.Sus/2014 Mengenai Sengketa Merek Dagang Kopitam dan Lau’s Kopitam Pasal 20 Huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Imran, Muhammad Irham “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Mahaningrum, Sari “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Merek Terkenal Terkait Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal Dalam Indikasi Persamaan Bunyi, Lambang, dan Padanan Kata”, *Tesis*, mahasiswa Universitas Indonesia, 2013.

Pramana, Pangesa Jati, “Analisis Yuridis Sengketa Merek Lokal Terhadap Merek Asing Terkenal Pada Kelas Barang dan Jasa Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek / 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Raemavenzka, Natassa, “Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Merek AQUA Milik PT Aqua Golden Mississippi Sebagai Merek Generik (Generic Marks)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

Website

Adies Wijaya, “3 Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahlinya.” <https://rumahkeadilan.co.id/teori-kepastian-hukum/>, (19 Oktober 2022), diakses pada 10 Januari 2022 pukul 14.59 WIB.

Andi Saputra, “Sempat Kalah, Starbucks Kini Menang Lawan Rokok Starbucks”, <https://news.detik.com/berita/d-6258628/sempat-kalah-starbucks-kini-menang-lawan-rokok-starbucks>, (28 Agustus 2022), diakses pada 6 Januari 2023 pukul 11 Januari 11.23 WIB.

CNN Indonesia, “Pelanggaran Merek Yang Paling Banyak Diajukan ke Kemenkumham”, (01 Januari 2020), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diajukan-ke-kemenkumham>, diakses pada 25 Januari 2023 pada pukul 10.09 WIB.

https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf

Yunisda Dwi Saputri “Pengertian Merek Menurut Para Ahli, Lengkap dan Terbaru”, <https://www.idntimes.com/business/economy/yunisda-dwi-saputri/pengertian-merek-menurut-para-ahli> (15 Juli 2022) Diakses pada 12 Januari 2023 Pukul 03.37 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 15.31 WIB.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Dominggus Silaban hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 17 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Nurhadi Cahyo pegawai Ditektorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bidang Analisis Hukum di Kementerian Hukum dan HAM, pada hari Rabu, 1 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Nurhadi Cahyo pegawai Ditektorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bidang Analisis Hukum di Kementerian Hukum dan HAM, pada hari Rabu, 1 Maret 2023.