

**ITIKAD TIDAK BAIK
DALAM PENDAFTARAN MEREK TERKENAL
STARBUCKS (STUDI 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 ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

MUSTAFA KAMAL

19103080034

PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI, M.H.

19911114 201801 1 003

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sengketa merek "Starbucks" antara Starbucks Corporation dan PT. Sumatra Tobacco Trading Company, yang terdaftar untuk produk rokok di Indonesia. Sengketa ini menguji penerapan asas-asas hukum merek, khususnya terkait perlindungan merek terkenal dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merek "Starbucks" yang didaftarkan oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company memenuhi unsur itikad tidak baik dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskannya.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengertian dan penerapan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia, terutama dalam sengketa yang melibatkan merek terkenal seperti "Starbucks". Mahkamah Agung membatalkan merek "Starbucks" milik PT. Sumatra Tobacco Trading Company karena dianggap melanggar hak atas merek terkenal milik Starbucks Corporation. Meskipun terdaftar lebih dulu, penggunaan merek yang sama untuk produk yang berbeda dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan reputasi Starbucks Corporation. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal di Indonesia melampaui batas-batas kelas produk.

Hasil penelitian menegaskan bahwa Mahkamah Agung menekankan pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek dan memperkuat perlindungan hukum bagi merek-merek terkenal di Indonesia. Putusan ini menjunjung tinggi asas keadilan dan prinsip kemanfaatan dengan melindungi konsumen dari potensi kebingungan dan menjaga kredibilitas pasar.

Kata Kunci: *Itikad Tidak baik, Sengketa, Pendaftaran Merek*

ABSTRACT

This study examines the trademark dispute of "Starbucks" between Starbucks Corporation and PT. Sumatra Tobacco Trading Company, which was registered for cigarette products in Indonesia. This dispute tests the application of trademark law principles, especially those related to the protection of well-known marks and bad faith in trademark registration. The research problem is how the "Starbucks" trademark registered by PT. Sumatra Tobacco Trading Company fulfills the element of bad faith and how the Supreme Court judges considered it in making their decision.

This research is normative juridical with a case study approach to court decisions. This study aims to analyze the understanding and application of bad faith in trademark registration in Indonesia, especially in disputes involving well-known trademarks such as "Starbucks". The Supreme Court canceled the "Starbucks" trademark owned by PT. Sumatra Tobacco Trading Company because it was considered to have violated the rights to the well-known mark owned by Starbucks Corporation. Although registered earlier, the use of the same trademark for different products could cause confusion among consumers and harm the reputation of Starbucks Corporation. This decision shows that the protection of well-known marks in Indonesia goes beyond product class boundaries.

The results of the study confirm that the Supreme Court emphasizes the importance of good faith in trademark registration and strengthens legal protection for well-known marks in Indonesia. This decision upholds the principles of justice and expediency by protecting consumers from potential confusion and maintaining market credibility.

Keywords: *Bad faith, Dispute, Trademark Registration*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafa Kamal

NIM : 19103080034

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TERKENAL STARBUCKS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 18 Agustus 2023 M
1 Shafar 1446 H,

Yang menyatakan



Mustafa Kamal
NIM: 19103080034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mustafa Kamal
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syri'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

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

Nama : Mustafa Kamal
NIM : 19103080034
Judul : "ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK
TERKENAL STARBUCKS (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 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 perhatian kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H,

Pembimbing,

A. Hashfi Luthfi, M.H.
NIP 19911114 201801 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1405/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TERKENAL
STARBUCKS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 836 K/PDT.SUS-
HKI/2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSTAFA KAMAL
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080034
Telah diujikan pada : Selasa, 19 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

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

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6771737acada



Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676e582ed811d



Penguji II
Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67700807098dd



Yogyakarta, 19 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6772040fac9f7

MOTTO

“My goal is simple, it is a complete understanding of the universe, why it is as it is and why it exists at all.” - Stephen Hawking



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Ayah, Ibu, Tete, beserta Keluarga di Imigrasi Permu
dan keluarga besar Kasim Salim atas semua dukungan, doa,
dan kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam Skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عِلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- Auliya'</i>
-------------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----َ-----	Fathah	Ditulis	A
---	-------------	--------	---------	---

2	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

	علوم		
--	------	--	--

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT.

Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kasih dan sayang kepada semua makhluknya, termasuk kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala nikmat yang dianugerahkan olehnya. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan umat Islam nabi agung Muhammad SAW. beserta para Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan dakwah Rasulullah SAW.-lah seluruh umat dapat merasakan indahnya ajaran Islam yang menjadi Rahmat bagi semesta alam ini.

Skripsi ini pada akhirnya dapat selesai dengan izin dan ridha Allah SWT., serta dengan seluruh dukungan, kebaikan, dan doa dari seluruh pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. A Hasfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. A Hasfi Luthfi, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan semangat selama perjalanan kuliah penulis.
6. Lusnia Kurnianti, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Kn. selaku dosen luar biasa luar program studi

yang menginspirasi penulis untuk terus mendalami metodologi ilmu dan arti dari kebebasan dalam hidup.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang bermanfaat. Beserta juga kepada seluruh Staff Program Studi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teman-teman KRS Overload (Azmi, Boyi, Ichsan, Chelvin, Rasyid, Iqbal, dan Edwar) yang telah berjuang bersama dan lulus lebih cepat, sehingga penulis pun terinspirasi membuat PT. Perorangan dengan nama PT. KRS untuk mewadahi kumpulan ini dalam bidang media digital.
9. Seluruh teman-teman Prodi HES semua angkatan yang tidak bisa disebutkan semuanya, tapi hanya beberapa

(Tiara, Kak Wanda-Denta, Dimas dkk., dan Kelas B HES 19 dkk.).

10. Seluruh teman-teman PT. Kitsu Sekai (Adam, Angga, Anca, Ardy, Aul, Aya, Cici, El, Farah, Fazril, Gallent, Hafidz, Haviz, Hanif, Kayy, Ketan, Kurnia, Lily, Mochi, Nabel, Natan, Nay, Patrix, Rey, Sani, Saul, Tata, Vanda, Zack) dan teman-teman Event Jogja lain yang menemani penulis.

11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Walaupun tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak akan mengurangi rasa terima kasih penulis kepada semuanya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Penulis

Mustafa Kamal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	25
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II.....	45
A. Tinjauan Hukum Merek.....	45
1. Pengertian Merek.....	45
2. Merek sebagai Daya Pembeda	48
3. Merek Berdasarkan Reputasi	50
4. Regulasi Merek di Indonesia	52
B. Tinjauan Pendaftaran Merek	54
1. Syarat Administratif Pendaftaran Merek	54
2. Pemeriksaan Substantif Pendaftaran Merek.....	59
3. Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	62
4. Merek yang Tidak Dapat Didaftar atau Ditolak.....	63
5. Penentuan Merek Terkenal.....	66
C. Konsep Itikad Tidak Baik	74
1. Definisi Itikad Baik.....	74
2. Definisi Itikad Tidak Baik.....	75
3. Merek Terdaftar dengan Itikad Tidak Baik.....	77

D.	Gugatan Pembatalan Merek	78
1.	Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar	78
2.	Persamaan Pada Pokoknya.....	79
3.	Prinsip Kepastian dalam Gugatan.....	82
BAB III		84
A.	Kronologi Sengketa Merek “Starbucks” pada Tingkat Pertama	84
B.	Kronologi Merek “Starbucks” pada Tingkat Kasasi	104
BAB IV		113
A.	Analisis merek Starbucks yang didaftarkan oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company memenuhi unsur Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal	113
B.	Analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek terkenal Starbucks pada putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022	126
BAB V		137
A.	Kesimpulan.....	137
B.	Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA		144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pengaturan merek di Indonesia ditandai dengan ratifikasi berbagai perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang khusus mengatur merek, dimulai dengan ratifikasi dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris), ratifikasi dari *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern), ratifikasi dari *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1995* (TRIPs), ratifikasi dari *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek), ratifikasi dari *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark* (Protokol Madrid), bergabungnya Indonesia menjadi

anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO).¹

Ratifikasi tersebut selain terjadi karena bergabungnya negara ke dalam organisasi Internasional juga karena perdagangan global, dan masuknya investasi dari negara lain. Perlindungan dan kepastian hukum khususnya pada pengaturan merek hasil ratifikasi, memungkinkan merek terdaftar yang berasal dari negara lain mendapatkan keuntungan dan kemudahan fasilitas untuk terdaftar di banyak negara sekaligus.² Salah satu keuntungan yang di dapat adalah menjadi lebih terkenal dibandingkan merek lain karena adanya pengaruh jangkauan iklan dan kemungkinan promosi besar-besaran di berbagai macam negara. Karena itu, popularitas dan terkenalnya suatu merek membuat banyak orang

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Integrasi & Ekonomi*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 15.

² Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet. ke-5, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2006), hlm. 9.

perorangan sampai badan hukum berusaha untuk melindungi penggunaan eksklusif mereka dan mendapatkan kepastian hukum apabila ingin melebarkan bisnis mereka di negara lain.³

Terkhusus Indonesia, reformasi ini menghasilkan perubahan yang ditandai pada awalnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mengubah prinsip perolehan merek yang semula sistem pengguna pertama atau deklaratif (*first to use system*) menjadi sistem pendaftar/pemohon pertama atau konstitutif (*first to file system*) yang sudah berlaku puluhan tahun sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan.⁴ Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek juga mulai mengatur tentang merek terkenal yang merupakan turunan dari ratifikasi perjanjian

³ *Ibid.* hlm. 8-9.

⁴ Indirani Wauran Wicaksono, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Salatiga: Tisara Grafika, 2017), hlm. 18.

internasional, yaitu Konvensi Paris pada *Article 6bis: well-known marks* (Pasal 6: merek terkenal) yang sudah mengatur merek terkenal dan penegakan hukumnya.⁵

Pada praktiknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek belum secara jelas menetapkan kriteria merek terkenal dan perlindungan hukum sesuai ketentuan dari konvensi paris,⁶ sehingga putusan sengketa merek terkenal pada masa itu dijadikan sebagai yurisprudensi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/Pdt./1991 tanggal 28 November 1991. Yurisprudensi tersebut mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Kemudian yurisprudensi tersebut diperbarui pada Pasal 1 Keputusan

⁵ World Intellectual Property Organization, “Wipo Lex,” https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514#P151_21198, Akses 1 Agustus 2023.

⁶ Indirani Wauran Wicaksono, *Pengantar Hukum Kekayaan...*, hlm. 19.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 yang mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.⁷

Sejalan dengan perkembangan dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, hal ini menuntut regulasi tentang merek dari tahun ke tahun beberapa kali diubah, dicabut, ditetapkan menjadi regulasi baru yang kemudian berlaku adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal tentang merek terkenal, beberapa pasal pada Undang-undang akhirnya menerapkan Pasal 6 dari Konvensi Paris, yaitu Pasal 77 ayat (1) yang memberi jangka untuk gugatan pembatalan pendaftaran merek

⁷ Sabrina Aurellia dan Christine S.T Kansil, “Analisis Penerapan Perjanjian Internasional Merek Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3:2 (Desember 2020), hlm. 1075.

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, dan pasal 77 ayat (2) yang menyatakan tidak ada batas waktu untuk gugatan pembatalan jika terdapat unsur itikad tidak baik.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan merek terkenal diatur secara bertahap, hal tersebut dapat memunculkan sengketa merek sewaktu-waktu, karena sebelum perubahan-perubahan peraturan, rasanya sudah banyak merek yang terdaftar di Indonesia yang memungkinkan terjadi persamaan dengan merek terkenal yang sudah lama terdaftar di negara lain karena tidak ada batas waktu untuk gugatan pembatalan jika terdapat unsur itikad tidak baik.⁸

Dapat dilihat pada Direktori putusan Mahkamah Agung dari tahun 2020 hingga tahun 2022, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus 88 perkara perdata

⁸ *Ibid.* Hlm. 1072.

husus merek di tingkat pertama, menjadikannya pengadilan Niaga yang paling banyak memutus perdata khusus merek di Indonesia ketimbang Pengadilan Niaga lain seperti Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Medan, dan Pengadilan Niaga Makassar, yang hanya menerima 1-3 kasus pertahunya.⁹ Banyaknya kasus ini selain karena kedudukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berada di kota besar,¹⁰ juga karena sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 85 ayat (2) yang apabila terjadi sengketa merek salah satu pihaknya dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Kepala Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada data lain, Mahkamah Agung juga memutus lebih dari 130 kasus di tingkat kasasi antara tahun 2020

⁹ Mahkamah Agung “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/merek.html>, Akses 19 Januari 2023.

¹⁰ Admin DSLA “Pengertian Pengadilan Niaga di Indonesia,” <https://dslalawfirm.com/pengadilan-niaga-indonesia>, Akses 15 Agustus 2023.

sampai 2022 yang berarti banyak juga kasus perdata merek di tingkat pertama, naik ke tingkat kasasi.¹¹

Dari banyaknya kasus sengketa merek tersebut, penyusun tertarik mengangkat pelanggaran mengenai merek “Starbucks” yang sudah diputus pada tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Sengketa ini merupakan gugatan pembatalan merek dengan salah satu pihak berada di luar negeri, gugatan pembatalan merek ini diajukan karena ada indikasi itikad tidak baik dalam pendaftaran dan gugatan penetapan merek terkenal dari luar negeri.

PT. Sumatra Tobacco Trading Company merupakan perusahaan dalam negeri mendaftarkan merek pertama kali pada 10 September 1992 saat Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan masih berlaku sebagai dasar hukum

¹¹ Mahkamah Agung “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/merek.html>, Akses 19 Januari 2023.

pendaftaran merek, Undang-undang tersebut belum menyesuaikan Konvensi Paris, belum mengatur tentang merek terkenal, pembatalan pendaftaran merek, dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Beberapa tahun kemudian Starbucks Corporation yang merupakan perusahaan luar negeri mendaftarkan merek “Starbucks” di Indonesia pada kelas 43 tanggal 5 Januari 2002 dan kelas 30 tanggal 20 Oktober 2008, dalam hal ini seharusnya ditemukan indikasi persamaan pada pokoknya dengan merek “Starbucks” pada kelas 34 tanggal 10 September 1992 yang sudah terdaftar sebelumnya milik PT. Sumatra Tobbaco Trading Company.

Pada waktu yang bersamaan terdapat tiga sertifikat merek dengan nama “Starbucks” pada kelas berbeda dimiliki oleh dua badan hukum terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual setelah Oktober tahun 2008. Gugatan baru diajukan beberapa

tahun kemudian pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Tahun 2019 oleh perusahaan luar negeri yang memiliki sertifikat merek “Starbucks” terhadap merek dalam negeri.

Gugatan ke Pengadilan Niaga kemudian ditolak, dan naik kasasi ke Mahkamah Agung tahun 2021, yang kemudian gugatan diterima dan memutuskan PT. Sumatra Tobbaco Trading Company diputus beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek “Starbucks” di Kelas 34 dan membatalkan sertifikat yang sudah terdaftar sejak 10 September 1992. Mahkamah Agung juga memutuskan merek “Starbucks” adalah merek terkenal sedari awal milik Starbucks Corporation.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penyusun berencana merumuskan permasalahan yang kemudian akan dikaji lebih lanjut di dalam skripsi ini, adapun rumusan masalah yang diajukan penyusun adalah:

1. Bagaimana merek “Starbucks” yang didaftarkan oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company memenuhi unsur Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek terkenal “Starbucks” pada putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan di antaranya adalah:

- a. Untuk menganalisis unsur Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal dalam pendaftaran merek “Starbucks” yang

didaftarkan oleh “Starbucks” Corporation dan PT. Sumatra Tobacco Trading Company.

- b. Untuk menganalisis pendekatan hukum yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilaksanakan penyusun di antaranya adalah:

- a. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis skripsi ini dibuat agar supaya memberikan sumbangsih pemikiran dalam Hukum

Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih teoritis pemikiran ilmiah

dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya.

- b. **Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan pembahasan kepada masyarakat khususnya dalam usaha mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar baik dalam usaha jasa dan produk secara lokal, regional, nasional, dan internasional untuk sadar akan pentingnya pendaftaran merek. Kasus sengketa merek terkenal juga sering muncul dan menjadi pembahasan hangat di media masa nasional, sehingga penulis juga berharap penelitian ini bisa menjadi kritik kepada pemerintah dan pemangku kepentingan agar lebih memperhatikan lagi persoalan merek pada khususnya dan hak kekayaan intelektual pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur tentang pendaftaran merek terkenal dan sengketa merek, peneliti menemukan penelitian terdahulu dengan

tema yang sama, dari tema-tema tersebut peneliti dapat menentukan posisi penelitian dan fokus topik pembahasan, dalam pembahasan dengan tema yang sama ada kemungkinan terdapat persamaan dan perbedaan, namun memiliki substansi yang berbeda dengan penelitian terdahulu supaya penyusun bisa menempatkan posisi penelitian adapun penelitian sejenis terdahulu di antaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Fathiya Al'Uzma, OK. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, dan Syarifah Lisa Andriati dari Universitas Sumatra Utara yang terbit dalam *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 2 Nomor 4, April 2023 dengan judul “Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)”. Jurnal tersebut membahas tentang analisis putusan dan

pertimbangan hakim dalam sengketa merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company, dalam jurnal tersebut dapat dilihat bahwa meminta pembatalan Merek “Starbucks” untuk Kelas 34 milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) atas dasar iktikad tidak baik, meskipun Starbucks Corporation tidak memiliki Merek terdaftar di Kelas 34, namun dengan adanya permohonan pendaftaran Merek “Starbucks” di Kelas 34 dan Merek terdaftar di kelas-kelas lainnya milik Starbucks Corporation, sudah cukup mempunyai landasan (*legal standing*). Pasal 77 ayat (1) “Starbucks” milik STTC di Kelas 34 telah terdaftar untuk perpanjangan periode ke-3 sejak tahun 1992 yaitu tanggal 20 November 2011, artinya Starbucks Corporation telah lewat jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan merek, yaitu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung tanggal pendaftaran Merek “Starbucks” milik STTC di Kelas 34. Namun demikian, menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2)

memberikan ruang untuk pembatalan merek tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik.¹² Dengan adanya jurnal tersebut yang membahas analisis pertimbangan hakim dengan objek putusan “Starbucks”, penyusun menempatkan posisi penelitian dengan khusus membahas kriteria itikad tidak baik dan kriteria penetapan merek terkenal dalam putusan hakim Mahkamah Agung dalam kasus pendaftaran merek terkenal “Starbucks”, indikator terpenuhinya itikad tidak baik, dan indikator penentuan merek terkenal yang belum dibahas pada penelitian tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Hendy Kurnia Miesadhi, Etty Susilowati, dan Sartika Nanda Lestari dengan judul “Sengketa Merek Terkenal Antara Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co.Kg Melawan Alexander

¹² Fathiya Al’Uzma dkk., “Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022),” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2:4 (April 2023), hlm. 355-365.

Dan/Atau Alexander Wong Terkait Penggunaan Kata “Boss” (Putusan Ma Nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”.
Jurnal tersebut terbit dalam *Diponegoro Law Journal*

Volume 8, Nomor 1, 2019 mengenai merek HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG terhadap merek Alexander dan/atau Alexander Wong berdasarkan Undang-undang tentang merek. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai akibat hukum atas putusan hakim MA Nomor 983 K/Pdt.Sus-HKI/2017 terhadap sengketa merek HUGO BOSS milik HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG melawan merek ZEGOBOSS milik Alexander dan/atau Alexander Wong merek yang saling bersengketa, secara normatif berdasarkan Undang-undang merek, pemilik merek terkenal diputuskan merupakan pendaftar pertama di Indonesia dan menang dalam sengketa.¹³ Dengan adanya

¹³ Hendy Kurnia Miesadhi, dkk., “Sengketa Merek Terkenal Antara Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.Kg Melawan Alexander Dan/Atau Alexander Wong Terkait Penggunaan Kata “Boss”

jurnal tersebut dengan topik pada merek terkenal, penyusun menempatkan posisi penelitian dengan membahas penetapan merek terkenal yang belum pernah dideklarasikan. Merek “Starbucks” pertama kali didaftarkan di Indonesia oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company dan baru beberapa tahun kemudian oleh Starbucks Corporation, tetapi yang ditetapkan menjadi merek terkenal oleh Mahkamah Agung adalah “Starbucks” milik Starbucks Corporation. Penulis akan membahas bagaimana gugatan penetapan merek terkenal “Starbucks” yang belum pernah dideklarasikan oleh badan hukum lain di Indonesia mendapat penetapan merek terkenal.

Skripsi yang ditulis oleh Thio Asqin Oktavianus Sulis dari Universitas Surabaya Jawa Timur dengan judul “Pembatalan Pendaftaran Merek karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar”. Penelitian tersebut membahas mengenai

pentingnya sebuah pendaftaran merek, sehingga dengan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad baik akan mendapatkan sertifikat merek. Akan tetapi, pada akhirnya pembatalan merek tetap bisa diajukan jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal lain yang tidak terdaftar. Bahkan merek yang sudah terkenal lama dan beritikad baik, dalam kasus tersebut “Caesars Palace” milik Tjo Sumarno sudah terdaftar sejak 1995 dengan itikad baik, kemudian terdapat merek yang diajukan sama “Caesars Palace” milik Caesars World Inc. pada tahun 2009 dan menggugat merek yang sudah lama berdiri di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada saat itu memutuskan “Caesars Palace” milik Caesars World Inc. sebagai merek terkenal dan membatalkan “Caesars Palace” milik Tjo Sumarno karena diputus beritikad tidak baik sedari awal pada saat pendaftaran merek tahun

1995.¹⁴ Dengan adanya skripsi dengan topik pada merek terkenal tidak terdaftar tersebut, penyusun mencoba menempatkan posisi dan membahas apa yang belum dibahas pada penelitian skripsi tersebut, yaitu indikasi unsur itikad tidak baik yang sekaligus di gugat dalam petitum dengan penetapan merek terkenal “Starbuck” milik Starbucks Corporation yang melawan PT. Sumatra Tobacco Trading Company. Secara normatif keduanya sudah mendapatkan sertifikat merek dan ditemukan persamaan pada keduanya, sehingga hakim Mahkamah Agung memutuskan sedari awal PT. Sumatra Tobacco Trading Company beritikad tidak baik dan menetapkan merek “Starbuck” milik Starbucks Corporation sebagai merek terkenal terdaftar di Indonesia. Penulis akan membahas pada hal yang belum dibahas, yaitu keadilan pada merek yang belum dideklarasikan sebelumnya dan

¹⁴ Thio Asqin Oktavianus Sulis, “Pembatalan Pendaftaran Merek Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar,” Skripsi sarjana Universitas Surabaya Jawa Timur (2020).

itikad tidak baik yang sekaligus di gugat dalam petitum dengan penetapan merek terkenal.

Skripsi yang ditulis oleh Dwita Kurnia Hadi dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal (Studi Kasus Terhadap Kasus Merek Samgong dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn/Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”. Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim atas sengketa merek “SAMGONG” sebagai merek terkenal dan putusan Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum terhadap merek “SAMGONG” yang sudah terdaftar di Dirjen KI terlebih dahulu.¹⁵ Dengan adanya skripsi tentang sengketa merek terkenal tersebut,

¹⁵ Dwita Kurnia Hadi, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal (Studi Kasus Terhadap Kasus Merek Samgong dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn/Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020).” Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah (2021).

penyusun mencoba membahas apa yang belum dibahas pada penelitian tersebut yaitu, kepastian hukum pada merek yang sudah terdaftar lama, tetapi karena ada unsur itikad tidak baik, sehingga hukum dapat berlaku surut, dan kepastian hukum diberikan kepada merek terkenal dengan melihat studi kasus pada sengketa merek “Starbucks”. penulis juga akan membahas pemberian kepastian hukum terhadap merek terkenal yang belum terdaftar sebelumnya walaupun sudah didahului oleh merek biasa dalam pendaftaran merek yang memiliki persamaan.

Skripsi yang ditulis oleh Safira Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN MEREK DALAM HAL TERDAPAT UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Terhadap Kasus Merek Coffeeberry dalam Putusan Pengadilan Niaga No 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus.HKI/2019)”. Skripsi

tersebut membahas daluwarsa gugatan dalam pendaftaran merek secara umum adalah 5 (lima) Tahun, dan tidak ada daluwarsa gugatan apabila pendaftaran merek sedari awal terdapat unsur itikad tidak baik.¹⁶ Penyusun mencoba membahas apa yang belum dibahas pada penelitian tersebut yaitu, penerapan Konvensi Paris dalam Undang-undang merek yang berlaku, daluwarsa sendiri baru mulai diatur secara jelas pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada Pasal 77 sudah sesuai Konvensi Paris dan TRIPs, sehingga dapat digunakan untuk mengajukan gugatan tanpa batas waktu. Penulis akan membahas pada hal yang belum dibahas, yaitu penetapan merek terkenal yang belum dideklarasikan sebelumnya, dan melihat bagaimana hakim

¹⁶ Safira Ramadhani, "Daluwarsa Gugatan Pembatalan Merek dalam Hal Terdapat Unsur Itikad Tidak Baik (Studi Terhadap Kasus Merek Coffeeberry dalam Putusan Pengadilan Niaga No 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus.HKI/2019)," Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Malang (2020).

menjadikannya sebagai pertimbangan Undang-undang dan Konvensi Internasional dalam putusan merek “Starbucks”.

Dari beberapa literatur, penyusun pada penelitian ini akan memosisikan membahas pada bagian yang belum dibahas pada jurnal dan skripsi tersebut sebelumnya di atas, yaitu membahas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek terkenal dengan melihat contoh kasus pada 2 sertifikat merek dengan nama “Starbucks” yang dimiliki oleh badan hukum yang berbeda, keduanya diterbitkan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual, sehingga sudah mendapatkan perlindungan sesuai dengan tanggal terbit di masing-masing sertifikat. Gugatan pembatalan pendaftaran merek terdaftar baru diajukan oleh salah satu badan hukum yang merasa merek terkenal beberapa tahun setelahnya pada yaitu pada tahun 2019 dan baru berkekuatan hukum tetap pada tahun 2023.

Peneliti juga merasa bahwa banyak penelitian sejenis belum membahas secara komprehensif akar

permasalahan kenapa sengketa seperti ini dapat terus terulang tanpa usulan perubahan regulasi, sehingga penulis akan membahas sesuai kerangka teori dan pada tinjauan umum dengan topik terhadap kepastian, keadilan, kemanfaatan dalam penentuan itikad tidak dalam pendaftaran sampai penentuan merek terkenal pada putusan Mahkamah Agung, sehingga akan memunculkan hasil analisa dan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian lain.

E. Kerangka Teori

Dari hasil telaah pustaka, penulis mencoba memetakan kerangka teori yang akan digunakan penyusun sebagai sarana untuk membedah masalah-masalah pada rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu bagaimana

kriteria itikad tidak baik, kriteria merek terkenal dan bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dari prinsip kepastian. Kemudian akan terlihat bahwa bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum diterapkan dalam pertimbangan hakim.

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch memiliki 4 makna:¹⁷ 1) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; 2) Hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan; 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Menurut Utrecht, kepastian hukum adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus

¹⁷ Imam Hidayat, "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Calon Tunggal dalam Pemilu Kepala Daerah," Skripsi sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2018), hlm. 24.

jas dan pasti, sehingga setiap orang dapat memahami dan memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya stabilitas hukum dan menghindari ambiguitas atau ketidakpastian dalam hukum. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Utrecht juga berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan hukum untuk individu dari kesewenangan negara. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang bersifat publik, individu dapat mengetahui apa saja kewajiban dan hak negara kepada individu. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak bergantung pada perubahan-perubahan politik atau keadaan sosial yang berubah. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.¹⁸

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm. 23.

Selain itu, prinsip kepastian hukum Utrecht juga menyatakan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan obyektif, tanpa pengaruh subjektif atau diskriminatif. Ini berarti bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara, dan memberikan rasa aman bagi setiap orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum.¹⁹

Penerapan prinsip kepastian hukum ini nanti akan digunakan untuk mengukur praktik yang mengutamakan konsistensi dan transparansi dalam penerapan hukum. Dalam kasus ini PT. Sumatra Tobacco Trading Company dan Starbucks Corporation keduanya mendapatkan sertifikat merek untuk merek “Starbucks” walaupun keduanya merupakan badan hukum yang berbeda. Berarti dalam hal ini dapat diukur badan hukum mana yang berhak untuk mendapatkan

¹⁹ *Ibid.*

kepastian kepemilikan merek oleh negara pada awalnya.

2. Prinsip Keadilan Hukum

Prinsip keadilan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana pertimbangan Hakim Agung dalam menentukan bahwa PT. Sumatra Tobacco Trading Company memenuhi unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dari sisi prinsip keadilan. Kemudian akan terlihat bahwa bagaimana prinsip keadilan hukum diterapkan dalam pertimbangan hakim.

Prinsip keadilan hukum merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus memastikan bahwa setiap individu diberikan perlakuan yang sama dan adil dalam setiap situasi yang sama.

Adagium hukum “*Equality before the law*” dapat dipahami bahwa, semua orang sama dimata hukum, dengan hakikatnya pada posisi setiap orang berbeda

tetapi dalam perbedaan itu semuanya berhak mengakses hukum yang menciptakan keadilan dengan porsi yang sama.

Prinsip ini berarti menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara objektif tanpa pandangan subjektif atau diskriminatif. hukum harus memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara tanpa terkecuali, serta memberikan rasa aman dan perlakuan yang adil bagi setiap orang.²⁰

Prinsip keadilan hukum juga menekankan pentingnya perlakuan yang proporsional dan bersesuaian dengan tindakan yang dilakukan. Ini berarti bahwa hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak terlalu berlebihan. Prinsip ini akan digunakan untuk melihat juga apakah dalam penetapan bahwa PT. Sumatra Tobacco Trading Company beritikad tidak baik telah memenuhi rasa

²⁰ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 205.

keadilan, dan apakah sudah terpenuhinya kepastian bahwa setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri dan menyampaikan pendapat mereka dalam proses hukum.²¹

3. Prinsip Kemanfaatan Hukum

Prinsip kemanfaatan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana pertimbangan Hakim Agung dalam menentukan bahwa PT. Sumatra Tobacco Trading Company memenuhi unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dilihat dari sisi prinsip kemanfaatan. Kemudian akan terlihat bahwa bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam pertimbangan hakim.

Prinsip kemanfaatan hukum adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus digunakan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa hukum

²¹ *Ibid.*

harus digunakan sebagai alat yang terukur untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, hukum harus digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan memperbaiki kondisi masyarakat.²²

Prinsip kemanfaatan hukum juga menyatakan bahwa hukum harus digunakan untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Ini berarti bahwa hukum harus digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan sebaik-baiknya dan dikelola dengan efisien. Prinsip ini akan digunakan untuk melihat apakah PT. Sumatra Tobacco Trading Company Prinsip ini juga menyatakan bahwa hukum harus digunakan untuk meningkatkan

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²³

4. Konsep Merek Terkenal

Konsep merek terkenal adalah konsep yang ada pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu menganalisis merek “Starbucks” yang didaftarkan oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company memenuhi unsur Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal. Kemudian akan terlihat bahwa bagaimana konsep ini bisa menjadi pendekatan bagaimana suatu merek bisa menjadi merek terkenal dengan perlindungan hukum bagi merek terkenal.

²³ *Ibid.*

Konsep merek terkenal adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa sebuah merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat harus dilindungi dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Ini berarti bahwa sebuah merek yang sudah memiliki reputasi yang baik dan dikenal oleh masyarakat harus dilindungi dari tindakan yang dapat merusak atau menurunkan nilai merek.²⁴

Selain itu, konsep merek terkenal juga menyatakan bahwa sebuah merek yang sudah dikenal luas harus dilindungi dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik merek terkenal. Ini berarti bahwa sebuah merek yang sudah dikenal luas harus dilindungi dari tindakan yang dapat mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal atau yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik merek terkenal, seperti penggunaan yang menyesatkan atau

²⁴ Rahmi Jened, "Merek Terkenal dan Aturan Dilution," *Media HKI*, Vol 9:5 (September 2014), hlm. 1-8.

mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal. Melindungi merek terkenal merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diterapkan untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi pemilik merek terkenal.²⁵

5. Konsep Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Konsep Itikad Tidak yang digunakan dalam penelitian adalah konsep yang ada pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67

Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagai *Lex Specialis* dari konsep Itikad tidak baik dalam Hukum Positif di Indonesia. Konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu menganalisis merek “Starbucks” yang didaftarkan oleh

²⁵ *Ibid.*

PT. Sumatra Tobacco Trading Company memenuhi unsur Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal. Kemudian akan terlihat bahwa bagaimana konsep ini bisa menjadi pendekatan bagaimana dapat terjadi unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek terkenal.

Konsep itikad tidak baik merujuk pada tindakan atau niat yang tidak jujur, curang, atau dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip hukum atau etika, sehingga akan banyak indikator dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks pendaftaran merek terkenal, itikad tidak baik terjadi ketika pemohon merek dengan sengaja mendaftarkan merek yang serupa atau identik dengan merek terkenal yang telah ada, dengan tujuan memanfaatkan reputasi dan popularitas merek terkenal.²⁶

²⁶ Tjioe, I. R. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 11.

Konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek melibatkan pertimbangan tentang niat, tindakan, dan akibat dari tindakan. Hal ini berkaitan dengan aspek moral, etika, dan keadilan dalam hukum merek.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik ilmiah dalam pengumpulan data atau informasi dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang apa adanya terjadi bukan yang sebagai mana mestinya terjadi. penelitian akan disusun dengan metodologi tertentu untuk mendapatkan hasil yang akurat, terstruktur, dan metodologis, Oleh karena itu, penyusun akan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian

²⁷ Lusy, P. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Merek di Indonesia," *Yuridika*, Vol. 33:1 (Januari 2018), hlm. 111-125.

kepastakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penyusun pada penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁹

3. Sumber Data Penelitian

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

²⁹ *Ibid.*

Sumber data pada penelitian yang akan penyusun lakukan dapat diklasifikasikan menjadi:³⁰

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum kepastakaan terdiri dari: Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,³¹ yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum.

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15-16.

³¹ Rahma Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 92.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang akan dilakukan penyusun untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, teknik pengumpulan data berupa studi dokumenter utamanya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, peraturan perundang-undangan tentang merek, dan konvensi internasional tentang merek. Kemudian yang akan penyusun lakukan adalah studi kepustakaan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³² Dalam penelitian yang akan dilakukan penyusun, studi kepustakaan ini akan dilakukan pada

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3

sumber-sumber kepustakaan seperti yang berasal dari buku, jurnal, yurisprudensi, hingga peraturan perundang-undangan.

5. Metode analisa data

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersaji kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai metode dan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan temuan dari penelitian terhadap data-data.³³

G. Sistematika Pembahasan

Demi memberikan kemudahan untuk membaca dan memahami bagi pembaca hasil penelitian yang akan penyusun lakukan, maka penyusun akan menyusun penelitian ini dengan pembagian pada beberapa bab.

Dalam setiap bab, juga akan terdapat beberapa sub bab.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, hlm. 19.

Yang lebih jelas lagi akan penyusun uraikan sebagai berikut;

Bab Pertama, pada bab ini penyusun memuat pendahuluan skripsi dengan beberapa sub bab di antaranya; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini penyusun mencantumkan pembahasan mengenai kerangka teori yang secara singkat sudah dicantumkan pada Bab Pertama. Kerangka teori yaitu Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Keadilan Hukum, Prinsip Kemanfaatan Hukum, Konsep Itikad Tidak Baik dan Konsep Merek Terkenal ataupun teori lainnya yang penyusun anggap relevan dengan penelitian ini. Serta tinjauan umum tentang merek yaitu pengertian merek, fungsi merek, jenis merek, hak atas merek, syarat pendaftaran merek, permohonan pendaftaran merek, perlindungan merek, gugatan pembatalan merek.

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun menjelaskan mengenai duduk perkara dan pokok perkara sengketa merek “Starbucks” pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. sebagai putusan pada tingkat pertama dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sebagai putusan pada tingkat akhir yang bersifat mengikat.

Bab Keempat, pada bab ini penyusun akan mencantumkan pembahasan mengenai Starbucks Corporation yang mengajukan gugatan terhadap PT. Sumatra Tobacco Trading Company, itikad tidak baik dalam pendaftaran merek terkenal “Starbucks”, serta pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup. penyusun akan mencantumkan jawaban atas rumusan

masalah yang telah dibahas pada Bab Pertama. Kemudian dari jawaban ini, penyusun akan menarik kesimpulan dari penelitian ini. selain kesimpulan, bab ini juga akan memuat saran-saran yang bisa penyusun berikan atas temuan-temuan dan berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang akan penyusun lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan untuk membahas kedua rumusan masalah yang disesuaikan dengan kesimpulan analisis sebelumnya, Kasus sengketa merek "Starbucks" antara Starbucks Corporation dan PT. Sumatra Tobacco Trading Company menyingkap kompleksitas dan dinamika hukum merek di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan merek terkenal. Meskipun PT. Sumatra Tobacco Trading Company telah mendaftarkan merek "Starbucks" terlebih dahulu, Mahkamah Agung (MA) membatalkan merek tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Undang-undang ini, yang berlaku setelah pendaftaran merek oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company, memperkenalkan dan

memperkuat perlindungan terhadap merek terkenal, termasuk perlindungan lintas kelas, yang memungkinkan pemilik merek terkenal untuk menuntut perlindungan atas mereknya bahkan di luar kelas produk yang terdaftar.

Starbucks Corporation, dengan reputasi global yang kuat dan eksistensinya yang mapan di berbagai negara, berhasil meyakinkan MA bahwa "Starbucks" telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek. Kriteria tersebut meliputi tingkat pengenalan merek oleh masyarakat, lama penggunaan merek, intensitas promosi, cakupan geografis penggunaan merek, dan jumlah konsumen atau pengguna merek. Meskipun pada saat pendaftaran oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company, Starbucks Corporation belum memiliki gerai fisik di Indonesia, MA mengakui reputasi dan eksistensi global "Starbucks" sebagai bukti keterkenalannya.

Dalam putusannya, MA menilai bahwa penggunaan merek "Starbucks" oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company untuk produk rokok mengindikasikan adanya itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Merek. Indikasi itikad tidak baik ini didasarkan pada kemungkinan PT. Sumatra Tobacco Trading Company meniru atau menumpang keterkenalan merek "Starbucks" milik Starbucks Corporation untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Tindakan ini, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, berpotensi merugikan Starbucks Corporation dan menyesatkan konsumen.

Putusan MA ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan prinsip kemanfaatan dalam hukum merek. Asas keadilan menuntut agar hukum diterapkan secara seimbang dan tidak diskriminatif, memberikan perlindungan baik kepada pemilik merek terkenal maupun pemilik merek terdaftar. Dalam konteks ini, MA menyeimbangkan hak

PT. Sumatra Tobacco Trading Company yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dengan hak Starbucks Corporation sebagai pemilik merek terkenal. Di sisi lain, putusan ini juga menjunjung tinggi prinsip kemanfaatan dengan melindungi konsumen dari potensi kebingungan dan menjaga kredibilitas pasar. Dengan mencegah penggunaan merek yang sama untuk produk yang berbeda, MA berkontribusi dalam menciptakan pasar yang sehat dan transparan, di mana konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang asal-usul barang dan jasa. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia, menunjukkan bahwa hukum merek harus dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam era globalisasi di mana merek-merek internasional mudah dikenal oleh masyarakat.

B. Saran

Setelah rumusan masalah terjawab melalui analisis dan di simpulkan, penulis memiliki beberapa saran akademis agar masalah seperti ini tidak terulang kembali, yaitu:

1. Penting bagi perusahaan dan pemilik merek untuk meningkatkan kesadaran mengenai hukum dan regulasi terkait pendaftaran merek. Mereka perlu memahami bahwa pendaftaran merek tidak hanya tentang kepemilikan, tetapi juga berkaitan dengan etika bisnis dan perlindungan reputasi merek.
2. Diperlukan program edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek. Hal ini bisa melibatkan seminar atau pelatihan bagi pelaku usaha, sehingga mereka menyadari implikasi hukum dan reputasi dari tindakan mereka dalam dunia bisnis.
3. Disarankan agar ada peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah yang mengatur pendaftaran merek,

seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan lembaga hukum. Ini akan membantu dalam mencegah pendaftaran merek yang berpotensi merugikan pemilik merek yang telah terkenal.

4. Hukum merek harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan pasar. Pendekatan yang lebih fleksibel dalam melindungi merek terkenal perlu diadopsi, terutama dalam konteks globalisasi di mana merek-merek internasional saling bersinggungan.
5. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat perlindungan hukum untuk merek-merek terkenal di Indonesia. Ini termasuk memperjelas ketentuan mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, sehingga perusahaan dapat merasa aman dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan.
6. Masukan untuk pembuat Undang-undang untuk segera membuat regulasi untuk mengisi celah hukum yang belum mengatur evaluasi pendaftaran merek di masa

lampau yang tidak sesuai dengan regulasi hukum internasional.

7. Penguatan peran Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual agar bisa mengevaluasi dan memelihara basis data pendaftaran merek di Indonesia, supaya mengurangi potensi sengketa di Pengadilan tentang merek.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum

Amin, Rahma. Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta:

Budi Utama, 2019.

Atmadja, I Dewa Gede, dan Budiarta, I Nyoman Putu.

Teori-teori Hukum. Malang: Setara Press, 2018.

Jenie, Ismijati. Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum.

Yogyakarta: UGM Press, 2009.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2012.

Salim, H.S., dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori

Hukum pada Penelitian Tesis. Cetakan Kedua. Jakarta:

Rajawali Pers, 2013.

Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.

Bandung: Citra Aditya, 1999.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek.

Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

2. Kekayaan Intelektual

Al'Uzma, Fathiya, dkk. "Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 4 (April 2023): 355-365.

Aurellia, Sabrina, dan Christine S.T. Kansil. "Analisis Penerapan Perjanjian Internasional Merek Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020): 1075-1080.

Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaidillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993./

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hadi, Dwita Kurnia. “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal.” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah, 2021.

Harahap, M. Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Hidayat, Imam. “Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Calon Tunggal dalam Pemilu Kepala Daerah.” Skripsi Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.

Jened, Rahmi. “Merek Terkenal dan Aturan Dilution.” Media HKI, Vol. 9, No. 5 (September 2014): 1-8.

Jened, Rahmi. Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Integrasi & Ekonomi. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 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. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 15.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 34.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan Wipo Copyrights Treaty. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 19.

Lindsey, Tim, dkk. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Cetakan Kelima. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2006. Lusy, P. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Merek di Indonesia." Yuridika, Vol. 33, No. 1 (Januari 2018): 111-125.

Meliala, Syamsudin Qirom. Pengertian Asas Ikhtiad Baik di Dalam Hukum Indonesia. Surabaya: Mitra Ilmu, 2007.

Miesadhi, Hendy Kurnia, dkk. “Sengketa Merek Terkenal Antara Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co.Kg Melawan Alexander Dan/Atau Alexander Wong Terkait Penggunaan Kata ‘Boss’.” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1 (2019): 380-395.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 2134.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6213.

Qorieb, A. Fathun, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Atas Merek yang Dibatalkan dalam Pendaftaran Merek.” *Projustisia*, Vol. 3, No. 1 (Juli 2023): 436.

Ramadhani, Safira. “Daluwarsa Gugatan Pembatalan Merek dalam Hal Terdapat Unsur Itikad Tidak Baik.” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sulis, Thio Asqin Oktavianus. “Pembatalan Pendaftaran Merek Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar.” Skripsi Sarjana Universitas Surabaya, Jawa Timur, 2020.

Tjioe, I. R. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Lembaran Negara RI Tahun 1997.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 110.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Lembaran Negara RI Tahun 1992.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis. Lembaran Negara RI Tahun 2016

Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek

Perusahaan dan Merek Perniagaan. Lembaran Negara

RI Tahun 1961 Nomor 290. Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2341.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing The World Trade Organization

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

Dunia). Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek.

Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wauran Wicaksono, Indirani. Pengantar Hukum Kekayaan

Intelektual. Salatiga: Tisara Grafika, 2017.

World Intellectual Property Organization. "Wipo Lex."

Paris Convention for the Protection of Industrial

Property (as amended on September 28, 1979) (Official

translation) World Trade Organization. "Uruguay

Round Agreement: TRIPs." Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Cetakan

Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.