

**ANALISIS SENGKETA MEREK STARBUCKS COFFEE VS  
STARBUCKS ROKOK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN *MAQASHID SYARIAH***  
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan  
Intelektual/2022)

**SKRIPSI**

Oleh:

Rizqiatus Sagita

18220025



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**ANALISIS SENGKETA MEREK STARBUCKS COFFEE VS  
STARBUCKS ROKOK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN *MAQASHID SYARIAH***

(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan  
Intelektual/2022)

**SKRIPSI**

Oleh:

Rizqiatus Sagita

18220025



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS SENGKETA MEREK STARBUCKS COFFEE VS  
STARBUCKS ROKOK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak  
Kekayaan Intelektual/2022)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik ini, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karena secara otomatis batal demi hukum

Malang, 1 Desember 2023

Penulis



Rizqiatu Sagita

NIM. 18220025

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizqiatu Sagita NIM 18220025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS SENGKETA MEREK STARBUCKS COFFEE VS  
STARBUCKS ROKOK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-  
Hak Kekayaan Intelektual/2022)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Malang, 1 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H

NIP. 199304292020121003



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizqiatu Sagita  
Nim : 18220025  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H  
Judul Skripsi : Analisis Sengketa Merek Starbucks Coffee Vs Starbucks

Rokok Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan *Maqashid Syariah* (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual/2022)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 16 Januari 2023	Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 26 Mei 2023	Outline BAB I, II	
3	Rabu, 31 Mei 2023	Revisi BAB I, II	
4	Senin, 05 Juni 2023	Revisi BAB I, II	
5	Kamis, 08 Juni 2023	BAB I, II	
6	Senin, 12 Juni 2023	ACC Seminar Proposal	
7	Kamis, 23 November 2023	Outline BAB III	
8	Senin, 27 November 2023	Revisi BAB III, IV	
9	Kamis, 30 November 2023	BAB III, IV	
10	Jum'at, 01 Desember 2023	ACC Skripsi	

Malang, 1 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. Fakhruddin, M.HI.**

NIP. 197408192000031002

## LEMBAR PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara RIZQIATUS SAGITA NIM 18220025 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS SENGKETA MEREK STARBUCKS COFFEE VS  
STARBUCKS ROKOK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN  
MAQASHID SYARIAH  
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-  
Hak Kekayaan Intelektual/2023)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A  
Dengan Penguji:

1. Ahmad Sidi Purnomo, M.H.  
NIP. 198404192019031002

()

Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto,  
S.HI, M.Hum.  
NIP.197801302009121002

()

Penguji Utama

3. Aditya Prastian Supriyadi,  
M.H  
NIP. 199304292020121003

()

Sekretaris

Malang, 19 Desember 2023



  
Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

(Al-Maa'idah : 2)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.” (HR. Tirmidzi).

“*Powerfull things happen when your start putting in work to achieve your goals.*”

(Hal-hal besar terjadi ketika Anda mulai bekerja untuk mencapai tujuan Anda).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamin, La haula wa la quwwata illabillahil 'aliyil azhimi. Dengan rahmat-Mu, hidayah-Mu serta pertolongan-Mu penulisan skripsi yang berjudul **"ANALISIS SENGKETA MEREK STARBUCKS COFFE VS STARBUCKS ROKOK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual/2022)"** dapat kami selesaikan dengan baik, shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiinn. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim



Malang.

4. Alm. Prof. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag. dan Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI selaku Dosen Wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, saran ataupun masukan yang diberikan serta waktu yang diberikan untuk bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Dewan penguji skripsi, Penulis mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini serta terimakasih telah memberikan masukan dan juga arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Shofroul Laili, begitu juga adik penulis, Faisal Fakhri yang tiada henti selalu mendoakan, memberi dukungan, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa yang selalu mengiringi langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

9. Muhammad Aqthob Hizbulhaq selaku orang terdekat saya yang selalu bersedia saya reportkan, terimakasih atas dukungan, motivasi dan supportnya.
10. Teman dan rekan di KWAT (Kawula Warga Alumni Tebuireng) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan dorongan semangatnya dan yang selalu menemani dan mensupport penulis.
11. Teman, rekan dan sahabat-sahabati PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang, Hukum Ekonomi Syariah 2018, HMPS Hukum ekonomi Syariah yang telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, baik dalam hal pengetahuan maupun organisasi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya **قِيل** menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **دُون** menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = **و** misalnya **قَوْل** menjadi qawla

Diftong (ay) = **ي** misalnya **خَيْر** menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>خلاصة</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis Bahan Hukum.....	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	13
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Teori Kepastian Hukum .....	25
B. Teori Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual .....	28

C. Merek.....	32
D. Merek Terkenal.....	44
E. <i>Passing Off</i> .....	49
F. <i>Maqashid Syariah</i> .....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
1. Analisis Hukum Legalitas Kepemilikan Hak Merek yang Sah terhadap Sengketa Starbucks Coffee Vs Starbucks Rokok pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis .....	59
2. Analisis Hukum Legalitas Kepemilikan Hak Merek yang Sah terhadap Sengketa Starbucks Coffee Vs Starbucks Rokok pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .....	79
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>



## ABSTRAK

Rizqiatu Sagita. NIM 18220025, 2023. "Analisis Sengketa Merek Starbucks Coffee Vs Starbucks Rokok Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan *Maqashid Syariah*". Skripsi. Hukum Ekonomi Syari'ah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

---

**Kata Kunci:** iktikad tidak baik, *maqashid syariah*, merek terkenal, sengketa merek,

Sengketa merek dikarenakan persamaan dengan merek terkenal terjadi antara Starbucks Rokok vs Starbucks Coffee. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 membatalkan merek Starbucks Coffee yang telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia. Dalam hal ini timbul permasalahan terkait legalitas kepemilikan hak merek yang sah terhadap sengketa Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok.

Penelitian ini membahas dua hal yaitu 1) analisis hukum legalitas kepemilikan hak merek yang sah terhadap sengketa Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 2) analisis hukum legalitas kepemilikan hak merek yang sah terhadap sengketa Merek Starbucks coffee vs Starbucks rokok pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 perspektif *maqashid syariah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis sengketa merek Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Starbucks Coffee terbukti menjadi pencetus pertama merek Starbucks dan menjadi satu-satunya pemilik merek Starbucks yang sah dan legal di mata hukum. Starbucks Rokok sebagai pendaftar pertama merek Starbucks di Indonesia terbukti melakukan iktikad tidak baik dengan mendeompleng reputasi Starbucks Coffee sehingga pendaftaran merek Starbucks Rokok dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2) Perbuatan iktikad tidak baik Starbucks Rokok dalam mendompleng merek Starbucks Coffee bertentangan lima unsur *maqashid syariah* diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan dalam menjaga agama Islam, bertentangan dengan kesopanan dan etika dalam menjaga jiwa, dilakukan oleh orang yang memiliki intelektualitas tinggi sehingga tidak mencerminkan menjaga akal, dan mengakibatkan terancamnya eksistensi harta yang dimiliki oleh pihak lain dalam menjaga harta.

## ABSTRACT

Rizqiatu Sagita. NIM 18220025, 2023. "Analysis of the Starbucks Coffee vs Starbucks Cigarette Brand Dispute from the Perspective of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Maqashid Syariah". Thesis. Sharia Economic Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

---

**Keywords:** *bad faith, maqashid sharia, famous brands, brand dispute.*

Brand disputes due to similarities with well-known brands occurred between Starbucks Cigarettes vs Starbucks Coffee. Supreme Court Cassation Decision Number 836/K/Pdt.Sus-Intellectual Property Rights/2022 cancels the Starbucks Coffee brand which was previously registered in Indonesia. In this case, problems arise related to the legality of ownership of valid brand rights in the Starbucks Coffee vs. Starbucks Cigarettes dispute.

This research discusses two things, namely 1) legal analysis of the legality of ownership of valid brand rights in the Starbucks Coffee vs Starbucks Cigarette dispute in the Supreme Court Cassation decision Number 836/K/Pdt.Sus-Intellectual Property Rights/2022 from the perspective of Law Number 20 of 2016 regarding Brands and Geographical Indications, 2) legal analysis of the legality of ownership of valid brand rights regarding the Starbucks coffee vs Starbucks cigarette brand dispute in the Supreme Court Cassation decision Number 836/K/Pdt.Sus-Intellectual Property Rights/2022 from a maqashid sharia perspective.

This research uses a type of normative legal research with 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the case approach and conceptual approaches. Sources of legal materials (primary, secondary, tertiary) were collected using library research and analyzed using qualitative descriptive methods.

The results 1) Starbucks Cigarettes as the first registrant of the Starbucks brand in Indonesia was proven to have acted in bad faith by destroying the reputation of Starbucks Coffee so that the registration of the Starbucks Cigarette brand could be canceled in accordance with Article 77 paragraph (2) of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. 2) Starbucks Cigarettes' act of bad faith in adopting the Starbucks Coffee brand is contrary to the five elements of maqashid sharia, including not being in accordance with the provisions in protecting the Islamic religion, contrary to decency and ethics in protecting the soul, carried out by people who have high intellectuality so that it does not reflect maintaining reason, and result in the threat to the existence of assets owned by other parties in safeguarding assets.

## خلاصة

تحليل نزاع العلامة التجارية لسجائر ستاربكس ضد " NIM 18220025, 2023. رزقياتوس ساجيتا ستاربكس من منظور القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات التجارية والمقاصد الشرعية". أطروحة. الشريعة الاقتصادية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف أديتيا براستيان سويريادي، م

**الكلمات المفتاحية:** سوء النية، مقاصد الشريعة، العلامات التجارية المشهورة، منازعات العلامات التجارية،

حدثت نزاعات بشأن العلامات التجارية بسبب أوجه التشابه مع علامات تجارية مشهورة بين شركة 836/K/Pdt.Sus-ستاربكس للسجائر وشركة ستاربكس كوفي. يلغي قرار المحكمة العليا بالنقض رقم 836 Intellectual Property Right/2022 Starbucks Coffee العلامة التجارية حقوق العلامة التجارية الصالحة في نزاع في إندونيسيا. في هذه الحالة، تنشأ مشاكل تتعلق بشرعية ملكية حقوق العلامة التجارية الصالحة في نزاع ستاربكس كوفي ضد سجائر ستاربكس.

يناقش هذا البحث شيئين، وهما (1) التحليل القانوني لمشروعية ملكية حقوق العلامة التجارية الصحيحة فيما يتعلق بالنزاع بين ستاربكس كوفي وسجائر ستاربكس في قرار تمييز المحكمة العليا رقم 836/K/Pdt.Sus- حقوق الملكية الفكرية/2022 من منظور القانون رقم 20 لعام 2016 بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، (2) التحليل القانوني لمشروعية ملكية حقوق العلامة التجارية الصحيحة فيما يتعلق بنزاع العلامة التجارية لقهوة ستاربكس مقابل سجائر ستاربكس في قرار النقض رقم 836/K/Pdt.Sus- حقوق الملكية الفكرية/2022 من منظور المقاصد الشرعية. الغرض من هذا البحث هو 836/K/Pdt.Sus- تحديد تحليل النزاع حول العلامة التجارية لشركة ستاربكس كوفي مقابل سجائر ستاربكس من منظور القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات التجارية والمقاصد الشرعية.

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني المعياري مع نهجين (ثلاثة)، وهما النهج القانوني، نهج القضية و منهج تصوري. تم جمع مصادر المواد القانونية (الابتدائية والثانوية والثالثية) باستخدام البحث المكتبي وتحليلها باستخدام الأساليب الوصفية النوعية.

نتائج هذا البحث هي (1) بسبب سوء النية الذي قامت به سجائر ستاربكس، يمكن إلغاء تسجيل العلامة التجارية لسجائر ستاربكس وفقاً للمادة 77 الفقرة (2) من القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات والمؤشرات الجغرافية. لذلك، فإن إلغاء العلامة التجارية لسجائر ستاربكس في قرار النقض الصادر عن وفقاً لتحليل المؤلف هو 836/K/Pdt.Sus-Intellectual Property Right/2022 المحكمة العليا رقم 836 أمر مناسب ووفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بحيث تصبح ستاربكس كوفي هي الطرف القانوني الوحيد فيما يتعلق بشرعية ملكية العلامة التجارية ستاربكس. (2) قرار حقوق الملكية الفكرية/2022 وفقاً لتحليل المؤلف يتوافق مع عناصر 836/K/Pdt.Sus- المحكمة العليا رقم 836 مقاصد الشريعة الخمسة. إن أعمال سوء النية التي ترتكبها سجائر ستاربكس باستخدام العلامة التجارية وسمعة ستاربكس كوفي لا تعكس حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ عقل، وحفظ ناسل، وحفظ مال

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sengketa antar Merek kerap kali terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, sengketa Merek terjadi antara Starbucks *Corporation* (Perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat) selaku pemilik Merek Starbucks coffee dengan PT. Sumatra Tobacco Trading Company selaku pemilik Merek Starbucks rokok. Pada dasarnya Merek merupakan tanda guna mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu persatu perusahaan dengan perusahaan yang lain.<sup>1</sup> Merek juga berperan sebagai pencegahan terhadap tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya (*passing off*).<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai Merek di Indonesia telah diatur secara resmi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimesi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa.

---

<sup>1</sup> Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), 160.

<sup>2</sup> Rihan Adzkia, Tatty Aryani, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan UU Merek dan Pemboncengan Reputasi”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 7 No 2 (2021): 134.

Merek dalam hukum Islam memiliki keterkaitan erat dengan salah satu tujuan penetapan syariah (*maqashid syariah*) yaitu *hifz maal*. *Hifz maal* menjadi salah satu tujuan *maqasid syariah* yang sangat erat hubungannya dengan harta kekayaan seseorang.<sup>3</sup> Dalam konteks merek, merek yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan dapat dikategorikan harta bagi mereka. Oleh sebab itu suatu merek wajib dipelihara dan tidak diperbolehkan untuk dijiplak dan perbuatan lainnya hingga dapat merugikan pihak pemilik. Salah satu bentuk pemeliharaan merek dilakukan melalui pendaftaran merek.

Pendaftaran atas Merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik Merek, akan tetapi hak atas Merek hanya akan diberikan oleh Direktorat Merek jika permintaan pendaftaran Merek oleh pemohon Merek dilakukan dengan itikad baik. Unsur itikad baik dalam suatu permintaan pendaftaran Merek merupakan unsur yang penting. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.<sup>4</sup> Namun pada prakteknya penerapan hak atas Merek sering tidak sesuai dengan apa yang telah diatur Undang-Undang.<sup>5</sup> Hal ini menyebabkan sengketa pelanggaran Merek masih sering kali terjadi. Salah satu bentuk

---

<sup>3</sup> Achmad Baihaqi, Said Abadi, ‘‘Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam’’, *ASCARYA Journal*, Vol. 1 No. 2 (2021): 166.

<sup>4</sup> Mardianto, ‘‘Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga’’, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 No 1 (2010): 371.

<sup>5</sup> Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Yogyakarta: DeePublish, 2019), 6.

pelanggaran Merek ialah *passing off*. *Passing off* merupakan pemboncengan reputasi dan citra terhadap Merek yang sudah dahulu dan atau lebih terkenal. Bagi pihak pelaku *passing off*, perbuatan yang dilakukan mendatangkan keuntungan namun pihak yang diboncengi tentu mengalami kerugian.<sup>6</sup>

Perbuatan pelanggaran Merek berupa *passing off* mayoritas dilakukan pada Merek terkenal. Merek terkenal atau yang disebut dengan istilah *well known marks* menjadi sasaran empuk perbuatan itikad tidak baik dalam pelanggaran Merek.<sup>7</sup> Suatu Merek dapat dinyatakan sebagai Merek terkenal apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dinyatakan pada Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek. Merek terkenal tentu sudah memiliki reputasi baik di masyarakat. Sehingga peniruan Merek yang dilakukan dengan pemboncengan reputasi Merek terkenal dapat menyebabkan konsumen beranggapan bahwa barang-barang tersebut memiliki hubungan dengan salah satu Merek terkenal yang Mereka tiru. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian pada pemilik Merek terkenal.

Salah satu peristiwa sengketa Merek terkait pemboncengan Merek terkenal terjadi pada *Starbucks Corporation vs PT. Sumatra Tobacco Trading Company*. *Starbucks Corporation* merupakan salah satu Merek Internasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang makanan dan minuman

---

<sup>6</sup> Elvani Harifaningsih, *Kasus Merek dominasi perkara HaKI*, (Jakarta: Bisnis Indonesia, 2009), 10.

<sup>7</sup> Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek: Economics and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2020), 59.

khususnya coffee.<sup>8</sup> Starbucks Corporation menggugat PT. Sumatra Tobacco Trading melalui Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan pihak Starbucks Corporation merasa bahwa terdapat pemboncengan reputasi merek yang dilakukan oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company dengan menggunakan merek ‘Starbucks’.



**Gambar 1. Starbucks Coffee**



**Gambar 2. Starbucks Rokok**

Penggugat beranggapan bahwa Mereknya terlebih dahulu ada dan telah didaftarkan di beberapa negara di dunia serta merupakan Merek terkenal. Penggugat menyatakan bahwa terdapat kesamaan Merek Starbucks milik Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk susunan dan jumlah kata serta adanya persamaan bunyi dan ucapan sehingga pendaftaran Merek yang dilakukan Tergugat dilakukan berdasarkan itikad tidak baik.<sup>9</sup> Sedangkan Tergugat juga mengklaim bahwa Tergugatlah yang pertama kali mendaftarkan Merek Starbucks di Indonesia.<sup>10</sup> Oleh sebab itu perkara ini

---

<sup>8</sup> Fijria Putri Hadane, ‘‘Strategi StarbucksCorporations Dalam Membawa Pengaruh *Waves Of Coffww Culture* di Jepang Tahun 2005’’, *Jurnal FISIP Universitas Riau*, Vol. 2 No. 2, 2015: 2.

<sup>9</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual /2022, 4.

<sup>10</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual /20222, 5.

berlanjut hingga ke meja hijau dengan Starbucks *Corporation* selaku Penggugat.

Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst mengadili bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya sehingga Tergugat tidak terbukti melakukan pemboncengan reputasi Merek.<sup>11</sup> Starbucks *Corporation* kemudian mengajukan upaya kasasi. Dalam upaya tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi Starbucks *Corporation* sehingga Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst dibatalkan. Selain itu Merek Starbucks milik Starbucks *Corporation* dinyatakan sebagai Merek terkenal.<sup>12</sup>

Putusan kasasi yang membatalkan putusan di tingkat pertama dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat beritikad tidak baik serta membatalkan Merek Starbucks milik Tergugat tentu menarik untuk diulas lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwasannya Merek Tergugat lebih dulu terdaftar di Indonesia yakni pada tahun 1992 dengan nomor pendaftaran IDM000342818 dalam kelas 34.<sup>13</sup> Sedangkan Merek Penggugat baru terdaftar di Indonesia untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 2005. Selain itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan Mereknya sebagai Merek terkenal

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst, 74.

<sup>12</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual /2022, 6.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst, 13.



pada proses pengadilan di tingkat pertama.<sup>14</sup> Namun pada putusan kasasi, majelis hakim menyatakan bahwa Merek Tergugat merupakan Merek terkenal.

Dalam hal ini tentu perlu dikaji dan dianalisis lebih lanjut dasar putusan hakim dalam mengabulkan gugatan Starbucks Coffee pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 termasuk dengan pembuktian yang dilakukan pemohon kasasi mengingat baik Merek yang dimiliki Penggugat maupun Tergugat sama-sama secara sah diakui oleh Direktorat Merek sebagai merek yang berhak mendapat perlindungan hukum. Meskipun sudah ada putusan, menurut penulis putusan hakim masih belum memenuhi kriteria ideal dan masih memunculkan perspektif lain dalam hal tersebut karena hingga saat ini tidak terdapat pengaturan hukum terkait mekanisme maupun kepastian bagi merek tidak sejenis yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal namun sudah terdaftar di Indonesia jauh sebelum merek terkenal didaftarkan.

Secara fakta merek Starbucks Coffee sudah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1992 jika dibandingkan merek penggugat yang baru didaftarkan di Indonesia pada tahun 2005. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa merek penggugat merupakan merek terkenal yang sudah terdistribusi di belahan dunia. Dari problematika di atas, putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 perlu dianalisis kembali

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst, 66.

secara hukum untuk mencari hukum legalitas yang sah terhadap kepemilikan hak kekayaan intelektual pada kasus sengketa Merek Starbucks Coffee (*Starbucks Corporation*) vs Starbucks rokok (PT. Sumatra Tobacco Trading Company) berdasarkan hukum di Indonesia dan *maqashid syariah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, rumusan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis legalitas kepemilikan hak merek yang sah terhadap sengketa Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana analisis legalitas kepemilikan hak merek yang sah terhadap sengketa Merek Starbucks coffee vs Starbucks rokok pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 perspektif *maqashid syariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis legalitas kepemilikan hak merek yang sah terhadap sengketa Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk menganalisis legalitas kepemilikan hak merek yang sah terhadap sengketa Merek Starbucks coffee vs Starbucks rokok pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 perspektif *maqashid syariah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu yang sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait analisis hukum legalitas kepemilikan hak merek yang sah terhadap sengketa Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan *Maqashid syariah* sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait sengketa merek.
- b. Bagi akademisi, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait sengketa merek perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan *Maqashid syariah* sehingga nantinya dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

- c. Bagi penulis, dapat menjadi syarat menempuh S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **E. Definisi Operasional**

Guna memberikan keseragaman pemahaman terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis, dipaparkan definisi operasional dari variabel penelitian diantaranya sebagai berikut:

### **1. Merek**

Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis didefinisikan sebagai 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 tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa

### **2. Sengketa Merek**

Sengketa merek adalah sengketa yang dapat terjadi baik antar pelaku usaha ataupun pelaku usaha dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait hak merek. Sengketa merek pada penelitian ini terdapat pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang turut melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Direktoral Jenderal kekayaan Intelektual dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis). Sengketa ini dilatarbelakangi oleh penggunaan nama merek terkenal yang berasal dari Washington, USA oleh salah satu pelaku usaha di Indonesia sejak merek terkenal tersebut belum didaftarkan di Indonesia.

### 3. *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* dimaknai sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud. *Maqashid syariah* juga dapat didefinisikan sebagai rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'ī dalam setiap hukum yang ditetapkanNya. Menurut Imam Al-Syatibi tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian normatif (*normatif legal research*). Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para ahli hukum.<sup>15</sup> Sejalan dengan definisi tersebut, Abdulkadir Muhammad juga menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji

---

<sup>15</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

hukum yang dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual /2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peraturan yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.<sup>18</sup> Kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 52

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 ), 172.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 ), 172.

Intelektual /2022. Adapun pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep hukum. Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk membahas *maqashid syariah* Imam As-Syatibi untuk menjawab rumusan masalah kedua.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, catatan resmi, dan putusan hakim.<sup>19</sup>

Bahan hukum primer pada penelitian ini diantaranya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual /2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Merek.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penjelas bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 ), 180.

merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan sumber-sumber yang dipublikasikan terkait sengketa merek dan *maqasid syariah*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum merupakan penjabar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian adalah bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan diantaranya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka terkait bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis bahan hukum deskriptif kualitatif. Metode analisis bahan hukum deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis bahan hukum dengan cara memaparkan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 82.



secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami. Sehingga analisis bahan hukum deskriptif kualitatif didefinisikan sebagai metode yang mengelompokkan bahan hukum menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang membahas terkait sengketa merek diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Muhammad Iqbal Hajizi asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dengan judul ‘‘Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 Pk/Pid.Sus/2015)’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa merek jika diselesaikan dengan dua instrument hukum yaitu secara pidana dan perdata, serta penyebab terjadinya Dissenting opinion

hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa Peninjauan Kembali merek Gudang Baru pada putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa merek melalui instrumen hukum pidana haruslah dipandang sebagai upaya penyelesaian terakhir (ultimum remedium) setelah upaya penyelesaian melalui instrumen hukum yang lain tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Merek, sedangkan penyebab dissenting opinion hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa peninjauan kembali merek Gudang Baru pada putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah mengenai penyelesaian sengketa merek antara ranah hukum perdata dan pidana, kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa merek, penentuan perhitungan awal daluwarsa dalam penuntutan pidana dan pemahaman mengenai konsep keadilan yang menjadi tujuan utama dalam memutus sengketa merek.<sup>22</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada tema besar pembahasan yakni sama-sama mengkaji terkait sengketa merek. Selain itu antar keduanya sama-sama mengkaji suatu kasus dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan kasus. Perbedaannya kasus yang diteliti berbeda. Skripsi ini membahas putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 sedangkan penulis akan membahas

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal Hajizi, ‘Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 Pk/Pid.Sus/2015)’, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022. Selain itu dalam penelitian yang akan dilakukan penulis digunakan dua perspektif yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan *maqashid syariah*. Sedangkan skripsi ini membahas dengan perspektif perdata dan pidana.

2. Skripsi oleh Muhammad Arif Rizaldi asal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 dengan judul ‘‘Analisis Pertimbangan Hakim Atas ‘‘Persamaan Pada Pokoknya’’ Dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Merek ‘‘Strong’’ Perspektif Permenkumham No. 12 Tahun 2021 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)’’. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam kasus gugatan ganti rugi atas merek ‘‘STRONG’’ antara Hardwood Private Limited sebagai penggugat melawan PT. Unilever Indonesia sebagai tergugat dalam putusan nomor 30/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hasil penelitian menyatakan merek ‘‘STRONG’’ tersebut seharusnya tidak dapat didaftar berdasarkan Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, khususnya dalam Pasal 16 mengingat kata ‘‘STRONG’’ tersebut dikategorikan sebagai nama umum. Dalam teori konsep hak milik dalam islam, merek ‘‘STRONG’’ juga tidak bisa dimiliki secara individu mengingat kata ‘‘STRONG’’ tersebut dikategorikan sebagai nama umum dan hal ini merupakan bentuk dari kepemilikan umum (*milkiyyah ‘amma*). Majelis hakim dinilai kurang cermat dalam memeriksa perkara

ini dikarenakan berpatokan pada undang-undang pokok saja, namun dalam hal ini tidak memperhatikan yurisprudensi hakim sebelumnya yang juga menangani perkara serupa.<sup>23</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas sengketa merek yang melibatkan merek terkenal. Selain itu antar keduanya sama-sama menggunakan putusan pengadilan dan metode penelitian normatif. Perbedaannya terdapat pada kasus yang diteliti dan fokus pembahasan serta perspektif yang digunakan. Kasus pada skripsi ini Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sedangkan kasus pada penelitian yang akan dilakukan penulis putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022. Adapun perspektif yang digunakan skripsi ini Permenkumham sedangkan penulis UU Merek.

3. Skripsi oleh Yosi Ifroda Maukhida asal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara dengan putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan merek tidak dapat diterima karena gugatan

---

<sup>23</sup> Muhammad Arif Rizaldi, “Analisis Pertimbangan Hakim Atas “Persamaan Pada Pokoknya” Dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Merek “Strong” Perspektif Permenkumham No. 12 Tahun 2021 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

kurang pihak yaitu penerima Lisensi. PT Mitra Angkasa Sejahtera sebagai penerima Lisensi seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, karena kedudukan penerima lisensi sama seperti pemilik merek. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara gugatan tersebut adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>24</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas terkait sengketa merek dengan menjadikan salah satu putusan pengadilan sebagai obyeknya. Perbedaannya sengketa merek yang dianalisis oleh penulis terjadi karena tindakan *passing off* merek terkenal. Sedangkan pada penelitian ini terjadi karena terdapat persamaan pada pokoknya namun tidak dikabulkan oleh hakim sehingga penelitian keduanya memiliki fokus pembahasan yang berbeda.

4. Jurnal oleh Yusuf Gunawan pada *IBLAM Law Review* Volume 2 Nomor 2 tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum”. Hasil jurnal ini menyatakan bahwa dalam mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia atas Merek Terdaftar dan Merek Terkenal berdasarkan asas first to file harus mendapat perlindungan hukum yang sama di Indonesia dan yang kedua adalah sebagai penemuan hukum atas penyelesaian

---

<sup>24</sup> Yosi Ifroda Maukhidam “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst)”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

sengketa merek yaitu perlu adanya rekonstruksi norma hukum yang belum diatur dalam UU MIG yaitu pada penjelasan pasal 20 yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang kriteria daya pembeda, kemudian pada penjelasan pasal 21 ayat 1b tentang kriteria merek terkenal dan perubahan pasal 21 tentang merek yang ditolak jika sama jenis barang dan/ atau jasa dengan merek terkenal.<sup>25</sup>

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada pembahasan sengketa merek yang melibatkan merek terdaftar dan merek terkenal. Perbedaannya jurnal ini menggunakan beberapa kasus putusan pengadilan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis hanya satu putusan pengadilan. Fokus pembahasan, rumusan masalah, dan perspektif yang digunakan keduanya juga berbeda.

5. Skripsi oleh Andi Nanda Jehan Fatihah asal Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-Hak terkait kekayaan intelektual/2020)’’. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya pertimbangan hukum dalam penghapusan merek I AM GEPREK BENSU oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak sesuai karena pasal tersebut mengatur

---

<sup>25</sup> Yusuf Gunawan, ‘‘Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum’’, *IBLAM Law Review*, Volume 2 Nomor 2 (2022): 144.

tentang kriteria suatu merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek, sedangkan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri diatur dalam Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. (2) Akibat hukum penghapusan adalah batalnya objek gugatan sehingga subjek hak atas merek I AM GEPREK BENSU dikembalikan kepada Benny Sujono.<sup>26</sup> Skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas terkait sengketa merek. Namun terdapat perbedaan antar keduanya yakni terkait kasus yang diteliti dan rumusan masalah. Oleh sebab itu fokus pembahasan antar keduanya juga berbeda.

Berdasarkan beberapa penelitian sejenis yang telah dipaparkan, persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan beberapa penelitian sejenis tersebut terdapat pada pembahasan terkait sengketa merek. Perbedaannya mendasarnya terdapat pada kasus yang diteliti, fokus pembahasan, dan perspektif yang digunakan. Dari kelima penelitian terdahulu tersebut juga diketahui bahwa tidak terdapat satu penelitian yang sama persis dengan penulis baik dari segi kasus yang diteliti maupun perspektif yang digunakan. Adapun unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada penggunaan *Maqashid syariah* sebagai salah satu perspektif dalam menganalisis sengketa merek yang terjadi. Unsur kebaruan

---

<sup>26</sup> Andi Nanda Jehan Fatihah, “Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-Hki/2020)”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022.

berikutnya terdapat pada putusan yang dikaji yakni putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022.

Guna memudahkan pembaca dalam memahami perbedaan penelitian sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis memaparkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Muhammad Iqbal Hajizi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.	“Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 Pk/Pid.Sus/2015)”	-terkait sengketa merek -metode penelitian normatif	-putusan skripsi Muhammad Iqbal Putusan MA No 104 PK/Pid.Sus/2015 sedangkan penulis Putusan MA No. 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 -perspektif skripsi ini perdata dan pidana sedangkan penulis UU Merek dan Indikasi Geografis serta <i>maqashid syariah</i>
2.	Skripsi, Muhammad Arif Rizaldi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.	“Analisis Pertimbangan Hakim Atas “Persamaan Pada Pokoknya” Dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Merek “Strong” Perspektif Permenkumham No. 12 Tahun 2021 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	-pembahasan mengenai sengketa merek terkenal	-putusan skripsi ini Putusan No. 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sedangkan putusan proposal ini Putusan No. 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 -perspektif skripsi ini Permenkumham sedangkan proposal penulis UU Merek dan



				Indikasi Geografis serta <i>maqashid syariah</i>
3.	Skripsi, Yosi Ifroda Maukhida, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.	“Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst)”	-pembahasan terkait sengketa merek	-permasalahan skripsi ini karena persamaan pada pokoknya sedangkan proposal ini <i>passing off</i> -putusan skripsi ini Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst sedangkan proposal ini Putusan No. 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022
4.	Jurnal, Yusuf Gunawan, <i>IBLAM Law Review</i> Volume 2 Nomor 2, 2022.	“Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum”	-membahas sengketa merek yang melibatkan merek terdaftar dan merek terkenal	-jurnal ini mengkaji beberapa putusan sedangkan penulis hanya satu putusan -rumusan masalah’keduanya berbeda -perspektif jurnal ini UU Merek sedangkan penulis UU Merek dan <i>maqashid syariah</i>
5.	Skripsi, Andi Nanda Jeihan Fatihah, Universitas Hasanuddin, 2022.	“Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-Hak kekayaan intelektual/2020)”	-membahas terkait sengketa merek	- putusan skripsi ini Nomor 576 K/Pdt.Sus-Hak kekayaan intelektual/2020 sedangkan putusan proposal ini Putusan No. 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022

				-rumusan masalah berbeda
--	--	--	--	--------------------------

## H. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam empat bab. Masing-masing bab tersebut terdiri beberapa sub bab. Tentunya antar bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang kajian-kajian pustaka yang dijadikan sebagai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang akan diteliti.

Bab ketiga adalah pembahasan. Bab ini berisi tentang pembahasan hasil dari penelitian kasus terhadap kajian teori yang sudah dipaparkan yakni terkait analisis hukum pertimbangan hakim pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 dan analisis sengketa Merek Starbucks coffee vs Starbucks rokok perspektif *maqashid syariah*.

Bab keempat adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan juga saran atau usulan yang diberikan

kepada pihak pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>27</sup> Kepastian hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara. Hal ini dikarenakan esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.<sup>28</sup>

Kepastian hukum secara historis muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu. Adanya pemisahan kekuasaan menjadikan tugas penciptaan undang-undang itu di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang saja. Pendapat Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *De l'esprit des lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1788 merupakan reaksi

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

<sup>28</sup> I Nyoman Putu Budiarta, *Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Universitas Brawijaya: Malang, 2022), 66.

terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki yang mana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum.<sup>29</sup>

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>30</sup>

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.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>31</sup>

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila tidak terpenuhi, maka hukum

---

<sup>29</sup> Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Iktiar Baru dan Sinar Harapan, 1989), 388.

<sup>30</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepindo*, Vol. 1 No. 1 (2019): 18.

<sup>31</sup> Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah Hukum Tata negara*, Vol. 4 No. 2 (2021): 59.

akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya sehingga sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan dan menciptakan suatu kepastian.

Keberadaan kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan bagi tiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>33</sup> Kepastian hukum juga diperlukan dalam mengatasi kekosongan hukum. Tidak adanya aturan hukum tentu turut menjadikan tidak adanya

---

<sup>32</sup> Heni Marlina, "Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional", *Varia Hukum*, 2018: 235.

<sup>33</sup> Muhamad Sadi Is, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3 (2020): 312.

kepastian hukum. Dampaknya yaitu orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya timbul ketidakpastian (*uncertainty*) yang akhirnya menimbulkan konflik sebagai akibat dari kekosongan sistem hukum.<sup>34</sup> Dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada adanya hukum serta pemberlakuannya yang jelas, tetap, konsisten, dan pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

## **B. Teori Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya memberikan suatu perlindungan melalui dua prinsip. Perlindungan hukum tersebut diperoleh melalui prinsip konstitutif dan sistem deklaratif.<sup>35</sup> Adapun penjelasan lebih lanjut kedua prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut:

### 1. Prinsip deklaratif (*first to use*)

Prinsip deklaratif adalah prinsip pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.<sup>36</sup> Prinsip deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan prinsip konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan

---

<sup>34</sup> Daniel Mulia Djati, dkk, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Kajian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)", *Unpam*, Vol. 1 No. 3, 2022: 596.

<sup>35</sup> Taufik H. Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Law System Of Intellectual Property Protection In Order To Improve People Prosperity)", *De Jure*, Vol. 17 No. 2 (2017): 198.

<sup>36</sup> Yulia Nizwana, Rahdiansyah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Epistemologi", *UIR Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2019): 36.

hukum. Dalam prinsip deklaratif titik berat diletakkan atas pemakai pertama. Siapa pemakai pertama suatu hak kekayaan intelektual adalah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan sehingga pemakaian pertama yang menciptakan hak kekayaan intelektual, bukan karena adanya pendaftaran.<sup>37</sup>

## 2. Prinsip konstitutif (*first to file*)

Prinsip konstitutif atau disebut juga *first to file principle* dimaknai sebagai prinsip bahwa hak kekayaan intelektual yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Prinsip konstitutif berlaku untuk Paten, Merek, Desain Industri, Tata letak Sirkuit Terpadu.<sup>38</sup> Pada prinsip konstitutif ini hak kekayaan intelektual diperoleh melalui pendaftaran. Artinya hak eksklusif atas sesuatu hak kekayaan intelektual diberikan karena adanya pendaftaran (*requerid by registration*). Melalui prinsip konstitutif ini pendaftaran hak kekayaan intelektual mutlak dilakukan sehingga hak kekayaan intelektual yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum.<sup>39</sup>

Perlindungan hak kekayaan intelektual menyangkut dua hal. Pertama terkait hasil ide, hasil pemikiran dan kreatifitas manusia. Kedua terkait kehendak orang untuk melindungi ide, hasil pemikiran, dan kreatifitas

---

<sup>37</sup> Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta : Grafindo Media, 2011), 36.

<sup>38</sup> Maya Jannah, ‘‘Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta Indonesia’’, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6 No. 2 (2018): 89.

<sup>39</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Jakarta : Grafindo Media, 2013), 331.



tersebut.<sup>40</sup> Secara umum tujuan dari perlindungan hak kekayaan intelektual adalah melindungi pencipta dan juga memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk dapat mengakses ciptaan tersebut. Hak kekayaan intelektual adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak seorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik untuk menikmati keuntungan ekonomi dari pemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam prakteknya dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya.<sup>41</sup>

Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.<sup>42</sup> Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Hak kekayaan intelektual sebagai suatu hak milik yang merupakan aset mendapat pengakuan hukum perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang layak atas hak kekayaan intelektual untuk menghindari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*), walaupun dalam perlindungan hukum ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau inventor (pencipta di bidang hak cipta, inventor di bidang hak paten hukum, negara yang memberikan perlindungan dan pengakuan kepada subyek kreatif yang

---

<sup>40</sup> Ngurah Bagus Indra utea, I Waya Suarbha, “Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia”, *Jurnal Law*, Vol. 3 No. 2 (2022): 6.

<sup>41</sup> Hari Sutra Disemadi, Wiranto Mustamin, “Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2020): 116.

<sup>42</sup> Masstur, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6 No. 1 (2012): 71.

menghasilkan karya intelektual dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya).<sup>43</sup>

Perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi ketentuan WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi, untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman kepada pemilik untuk memanfaatkan karya intelektualnya demi menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini sekaligus merupakan upaya preventif tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain khususnya apabila produk tersebut telah beredar di pasaran. Adanya jaminan perlindungan hukum maka pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan hak kekayaan intelektual tersebut wajib untuk meminta lisensi kepada pemilik. Lisensi yang telah diberikan mewajibkan pihak lain harus membayar royalti kepada pemilik sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>43</sup> Muhammad Fahmi Rois, Khalis Roisah, ‘‘Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Timpang’’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 3 (2018): 583.

<sup>44</sup> Winda Risna Yessiningrum, ‘‘Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual’’, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1 (2015), 69.

Royalti inilah yang merupakan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh pemilik dari hak kekayaan intelektual yang dimilikinya.<sup>45</sup>

## C. Merek

### 1. Pengertian Merek

Merek berasal dari bahasa Inggris “*brandr*” dalam bahasa *old nurse*, yang bermakna *to burn* mengacu pada pengidentifikasian ternak. Bangsa Viking memberikan tanda bakar pada hewan mereka sebagai bentuk kepemilikan hewan peliharaan, dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepas di tempat penggembalaan bersama yang luas.<sup>46</sup> Cap tersebut merupakan tanda pengenal berupa inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu.<sup>47</sup>

Terdapat beberapa ahli mengemukakan pengertian dari merek itu sendiri, antara lain yaitu:

- a. H.M.N Purwo Sutjipto mengatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

---

<sup>45</sup> Dyah permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi produk Kreatif Usaha Kecil menengah di Yogyakarta”, *JuRNAL Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1 (2020), 45.

<sup>46</sup> Philip Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>47</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 89.

b. Prof. R. Soekardono mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lain.

Pengertian merek secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mendefinisikan merek sebagai:

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

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, unsur yang melekat pada merek, meliputi (a) tanda; (b) memiliki daya pembeda; dan (c) digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>48</sup> Merek harus memenuhi syarat mutlak memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Tanda yang dipakai (*sign*) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.<sup>49</sup>

---

<sup>48)</sup> Rahmi Jened, 6.

<sup>49)</sup> Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011, 42.

Sebuah merek merupakan lebih dari sekedar produk, karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis.<sup>50</sup> Aaker menjelaskan bahwa nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa yang dihasilkan para kompetitor.<sup>51</sup>

Merek lebih dari sekedar simbol, disebabkan adanya 6 (enam) level pengertian yang terkandung didalamnya, sebagai berikut:

- a. Atribut (*attributes*), yaitu suatu merek mendatangkan atribut tertentu ke dalam pikiran konsumen.
- b. Manfaat (*benefits*), yaitu atribut yang ada harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional.
- c. Nilai (*values*), yaitu merek juga menyatakan suatu tentang nilai pembuat atau produsen.
- d. Budaya (*culture*), yaitu merek dapat merepresentasikan budaya.
- e. Kepribadian (*personality*), yaitu merek dapat menjadi proyeksi dan pribadi tertentu.
- f. Pengguna (*user*), yaitu merek dapat mengesankan tipe konsumen tertentu.<sup>52</sup>

---

<sup>50)</sup> Philip Kotler dan Keller, 2.

<sup>51)</sup> Aaker, *Manajemen Ekuitas Merek*, Spektrum Mitra Utama, Jakarta, 2010, 9.

<sup>52)</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Andi Offset, Yogyakarta, 2007, 237.

Dari beberapa pengertian diatas, maka merek pada hakekatnya merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, maka harusnya memiliki daya pembeda antara satu dengan yang lainnya.

## **2. Dasar Hukum Merek**

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 (UU Merek dan Indikasi Geografis) merupakan dasar hukum yang terbaru tentang perlindungan merek di Indonesia. Sampai saat ini, tercatat pemerintah telah beberapa kali mengganti UU Merek, diantaranya UU No 21 Tahun 1961, UU No 19 Tahun 1992, UU No 14 Tahun 1997, UU No 15 Tahun 2001, dan terakhir digantikan dengan UU No 20 Tahun 2016 (UU Merek). Adapun beberapa regulasi yang juga berlaku terkait perlindungan merek di Indonesia antara lain yaitu:

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property;*
- b. *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;*
- c. *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks;*
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

### 3. Manfaat dan Fungsi Merek

Merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen.<sup>53)</sup> Menurut Keller sebagaimana dikutip Kodrat, manfaat merek bagi produsen dan konsumen sebagai berikut:<sup>54)</sup>

a. Bagi produsen:

- 1) Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian persediaan dan pencatatan akuntansi.
- 2) Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik.
- 3) Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka dapat dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.
- 4) Sarana menciptakan asosiasi dan makna yang unik yang membedakan produk dari pesaing.
- 5) Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.
- 6) Sumber finansial *returns*, terutama menyangkut pendapatan masa datang.

---

<sup>53)</sup> Freddy Rangkuti, *Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012), 34.

<sup>54)</sup> David Sukardi Kodrat, *Manajemen Merek dan Strategi E-Commerce: Pendekatan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2020, 4.

b. Bagi konsumen

- 1) Identifikasi sumber produk.
- 2) Penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu.
- 3) Pengurang risiko.
- 4) Penekan biaya pencarian (*search cost*) internal dan eksternal.
- 5) Janji atau ikatan khusus dengan produsen.
- 6) Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri.
- 7) Signal kualitas.

Disisi lain, menurut P. D. D Dermawan sebagaimana dikutip oleh Dr. OK. Saidin,SH.,M.Hum. dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, dijelaskan bahwa fungsi merek ada tiga, antara lain yaitu:

- a. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional.
- b. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk – produk bergengsi.
- c. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.



#### 4. Pendaftaran Merek

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara melalui proses pendaftaran atau permohonan yang diajukan oleh pemilik Merek. Dengan demikian seseorang atau badan hukum yang memiliki merek agar merek tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, maka harus mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah satu-satunya cara yang mudah diketahui dan dapat dipakai sebagai dasar yang kokoh dan tentunya dapat dijadikan dasar pemberian hak atas merek. Jadi, siapa yang mereknya telah terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.<sup>55</sup>

Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang disebut *stelsel konstitutif* atau *first to file system* yaitu siapa yang mendaftarkan pertama kali, maka ia yang berhak memiliki merek tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, siapa yang mendaftarkan Merek terlebih dahulu dan kemudian diberikan tanggal penerimaan, maka ia yang berhak atas merek tersebut. Sementara, pendaftar setelahnya yang mendaftarkan merek yang sama akan terhalang untuk memperoleh hak atas merek tersebut. Asumsi hukum timbul bahwa “Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek sampai terbukti sebaliknya.”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018) 54-55.

<sup>56</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek* (Jakarta: Kencana, 2017), 144.

Sistem pendaftaran merek terbagi menjadi dua macam yaitu sistem pendaftaran konstitutif dan sistem pendaftaran deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Siapa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya maka dialah orang yang berhak atas merek yang terdaftar. Sistem konstitutif ini lebih menjamin adanya kepastian hukum dan ketentuan yang menjamin keadilan.

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak menjadi suatu keharusan untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran merek tersebut bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan merupakan pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.<sup>57</sup> Yang dimaksud dengan pemakai pertama adalah pemakai yang lebih dahulu dari lawannya yang mendalilkan bahwasanya dialah yang memakai pertama. Sistem deklaratif kurang menjamin adanya kepastian hukum juga menimbulkan persoalan-persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Pendaftaran merek dibawah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 menganut sistem deklaratif. Dengan undang-undang merek yang

---

<sup>57</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), 332.

baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dibanding sistem deklaratif.<sup>58</sup> Dengan didaftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, orang lain tidak dapat menggugat atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Menurut pasal 20 undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda;
- f. Merupakan nama umum

---

<sup>58</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), 332.

## 5. Pembatalan Merek

Pengaturan mengenai pembatalan Merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UU Merek dan Indikasi Geografis. Lain halnya dengan penghapusan, pembatalan pendaftaran Merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik Merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bila Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal-pasal ini mengatur mengenai Merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak.<sup>59</sup> Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6
- b. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) etelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

---

<sup>59</sup> Hartono, Margareta Kristiani, Cendana Suryani, and Moody Rizqy Syailendra. "Pembatalan Merek Yang Telah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016." *Unes Law Review* 5.4 (2023): 3411-3422.

- c. Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- d. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik Merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak pemilik Merek yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual permintaan pembatalan diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, diantaranya karena alasan:<sup>60</sup>

- a. Merek terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
- b. Merek terdaftar tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.

---

<sup>60</sup> Hardina, Tati Sri, and Mella Ismelina FR. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar." *UNES Law Review* 5.4 (2023): 3440-3449.

- d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa.
- e. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.
- f. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera atau lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- h. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Gugatan pembatalan pada pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 Tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh Panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah tanggal putusan

diucapkan.<sup>61</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari daftar umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari daftar umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.<sup>62</sup> Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum Merek, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari daftar umum Merek diumumkan dalam berita resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.<sup>63</sup>

#### **D. Merek Terkenal**

Definisi mengenai merek terkenal tidak disebutkan secara tegas di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun secara implisit dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 21 ayat

---

<sup>61</sup> Suryadi, Asep. "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2.1 (2019).

<sup>62</sup> Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, and Sanusi Bintang. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar." *Syiah Kuala Law Journal* 3.2 (2019): 184-201.

<sup>63</sup> Dwipayani, Desak Made, and Nurul Fazriyah. "Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/Pn. Niaga. Jkt. Pst." *Ganesha Law Review* 3.2 (2021): 97-110.

(1) huruf b dalam undang-undang tersebut. Menurut penjelasan pasal tersebut, definisi merek terkenal yakni merek yang dikenal oleh masyarakat dibidang bersangkutan, memiliki reputasi yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya dan terdaftar di beberapa negara.<sup>64</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang lain atau Milik Badan Lain 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.<sup>65</sup>

*World Intellectual Property Organizations (WIPO)* memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Pasal 2 ayat (b) *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* tanggal 20-29 September 1999, mencantumkan kriteria merek terkenal, sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Derajat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat mengenai merek termaksud di bidang usaha yang bersangkutan (*the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public*).

---

<sup>64</sup> Kevien Dicky Aldison, dkk, "Kajian Yuridis Tentang Merek Terkenal Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggarannya", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021): 46.

<sup>65</sup> Muhammad Shafwan Afif, Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia", *USM Law Review*, Vol. 4 No. 2 (2021): 87.

<sup>66</sup> Jonita Putri Lobo, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal dalam Hukum Merek Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 1 (2021): 52.



2. Durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari pemakaian merek (*the duration, extent, and geographical area of any use of the mark*).
3. Durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari promosi merek termaksud, termasuk pengiklanan atau publisitas dan pemaparan pada pekan raya atau pameran, atas barang atau jasa untuk mana merek tersebut digunakan (*the duration, extent, and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies*).
4. Lamanya dan banyaknya wilayah pendaftaran dan/atau permohonan pendaftaran merek termaksud, yang menunjukkan penggunaan atau pengenalan atas merek termaksud (*the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark*).
5. Catatan tentang keberhasilan penegakan hukum atas hak merek tersebut, pada khususnya, pengakuan tentang keterkenalan merek tersebut oleh pihak yang berwenang (*the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities*).
6. Nilai ekonomis yang terkait dengan merek tersebut (*the value associated with the mark*).

Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* menentukan kriteria sifat keterkenalan suatu merek, sebagai berikut:<sup>67</sup>

*“In determining whether a trademark is well-known, members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the ember concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark*

(Dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut)”).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mendefinisikan merek terkenal secara konkret. Namun berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa kriteria merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, sebagai berikut:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara di dunia;
4. Bukti pendaftaran di beberapa negara; dan
5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Insan Budi Maulana, “Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 7 NO. 13 (2020): 69.

<sup>68</sup> Medisita Nurfauziah Istiqmalia, Iwan Erar Joesoef, “Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (2022): 74.

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal.
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya.
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat.
4. Jangkauan daerah penggunaan merek.
5. Jangka waktu penggunaan merek.
6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain.
7. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang.
8. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Kriteria merek terkenal juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995, yang menyatakan pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.<sup>69</sup>

#### **E. *Passing Off***

Istilah *passing off* berasal dari idiom *pass off* yang berarti menipu atau menghilang.<sup>70</sup> Istilah *passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum begitu dikenal. Negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat, dan lain-lain mengenal istilah *passing off* sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*).<sup>71</sup> *Passing off* berkembang sebagai bentuk praktik persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan melalui prinsip dasar *no man may pass off his goods as those of another*, yaitu bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dengan

---

<sup>69</sup> Rakhmita Desmayanti, “ Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6 No. 1 (2018): 64.

<sup>70</sup> Ahmad Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan *Passing Off* Pada Praktek Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Perusahaan* , Vol. 1 No. 2 (2020): 83.

<sup>71</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 265.

menggambarkan seolah-olah produknya adalah sama, ada hubungan keterkaitan atau produk tersebut berasal dari pihak lain.<sup>72</sup>

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *unfair competition* dalam kaitan dengan pemakaian merek.<sup>73</sup> Namun Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Paris wajib menjamin adanya perlindungan yang efektif dalam hukum nasional terhadap tindakan-tindakan *unfair competition* yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, dengan harapan dapat mencegah atau menekan segala tindakan yang menimbulkan *unfair competition*.<sup>74</sup> Djumhana dan Djubaedillah mendefinisikan pemboncengan reputasi (*passing off*) sebagai suatu upaya/tindakan/perbuatan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.<sup>75</sup> *Passing off* dapat dikatakan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup> Stainforth Ricketson dan M. Richardson, *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*, (Malaysia: Butterwoths, 1998), 3.

<sup>73</sup> Abdullah Syafii, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passingf Off Pada Praktek Persaingan Usaha", *Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8 (2021): 61.

<sup>74</sup> Dio Shafreeza Sunny, "Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk yang Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)" (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya*, 2014), 44.

<sup>75</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 265.

<sup>76</sup> Kimham Pentakosta, "Passing Off yang Dilakukan Oleh Pihak yang Beriktikad Tidak Baik Melalui Pemakaian Nama Perseroan Terbatas", *Jurnal Yustika*, Vol. 23 No. 2 (2020): 98.

Tindakan *passing off* bertujuan untuk mengecoh atau menyesatkan konsumen yang dilakukan dengan cara mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik, guna memperoleh keuntungan secara cepat, menghemat biaya iklan, serta menghemat biaya riset dan pengembangan.<sup>77</sup> Menyesatkan dan menimbulkan kebingungan (*confusion*) pada masyarakat konsumen adalah kelaliman terbesar yang harus dihindari oleh ilmu hukum, khususnya hukum merek.<sup>78</sup> Bentuk pemboncengan reputasi dapat dibagi dalam 2 (dua) tipe, sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Pemboncengan reputasi klasik, yaitu ketika seorang memberi gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain.
2. Pemboncengan reputasi dalam arti luas, yaitu ketika seseorang menggunakan gambaran yang salah pada produknya sehingga mempunyai keterkaitan atau seolah-olah ada keterkaitan dengan sumber lain yang sudah dikenal.

Suatu perbuatan termasuk dalam kategori *passing off* harus memenuhi 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 266.

<sup>78</sup> Ann Bartow, "Likelihood of Confusion", *Law Review*, Vol. 41 No.1 (2004): 1.

<sup>79</sup> David Bainbridge, *Intellectual Property* (London: Pitman Publishing, 1999), 616.

<sup>80</sup> Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek atas Action for Passing Off (Legal Protection of Marks to Action for Passing Off)", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27 No. 2 (2012):549.

1. Penggugat mempunyai reputasi.

Apabila penggugat tidak mempunyai reputasi di daerah/negara tempat tindakan *passing off* terjadi, maka penggugat tidak akan berhasil untuk mengawal kasus pemboncengan reputasi.

2. Adanya mispresentasi.

Apabila terdapat pelaku usaha dengan iktikad tidak baik mendompleng ketenaran merek, maka mengakibatkan kebingungan (*confusion*) atau kesalahpahaman (*misleading*) dalam pemilihan produk.

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan.

Menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman di masyarakat terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil.

#### **F. *Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* terdiri atas dua kata yaitu maqasyid dan syariah. Kata maqasyid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>81</sup> Maka demikian *Maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *Maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada

---

<sup>81</sup> Retna Gumanti, ‘‘Maqasid Al Syariah Menurut Jasser Auda’’, *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2 No. 1 (2018): 31.

pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan oleh manusia.<sup>82</sup>

*Maqashid syariah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.<sup>83</sup> *Maqashid syariah* mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara.

Menurut Imam Al-Syatibi, tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika hamba-Nya diberikan kewajiban (*al-taklif*), hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun dalam syariat yang tidak memiliki suatu tujuan. Dalam kitab *al-Muwafaqat*, kemaslahatan yang menjadi urgensi dari *maqashid syariah* dapat dilihat dari dua sudut pandang:

1. *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan hamba-Nya).

---

<sup>82</sup> Atiqi Chollisni, Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 Np,1, (April 2016). 50.

<sup>83</sup> Muhammad Iqbal Fasa, ‘‘Reformasi Pemahaman Teori *Maqashid Syariah*’’, *Hunafa Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13 No. 2 (2016): 45.



Untuk memperjelas konsep tersebut, maka Imam Al-Syatibi membaginya menjadi empat poin utama. Pertama, tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Kedua, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, syariah sebagai hukum taklif (pembebanan) yang harus dikerjakan. Keempat, tujuan syariah yaitu membawa manusia di bawah payung/naungan hukum.<sup>84</sup> Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat maqashid syariah, aspek kedua, berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa dipahami atas masalah yang ada di dalamnya. Kemudian aspek ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan taklif, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukumhukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>85</sup>

*Maqashid syariah* melindungi masalah melalui lima unsur penting yang sangat fundamental dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kelima unsur ini dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja dapat berdampak negatif yang besar terhadap kemaslahatan umat manusia. Lima pokok unsur *maqashid syariah* menurut Imam Al-Syatibi diantaranya:<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 261

<sup>85</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1997), 75.

<sup>86</sup> Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al Mabsut*, Vol. 15 No. 1 (2021): 29.

1. Menjaga agama (*hifz diin*) Allah telah memerintah
2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)
3. Menjaga akal (*hifz aql*)
4. Menjaga keturunan (*hifz nasl*)
5. Menjaga harta (*hifz mal*)

Kelima *maqashid* tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahat dan kepentingannya. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut. Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* membagi kepada 3 (tiga) tingkatan, diantaranya:<sup>87</sup>

1. *Dharuriyat* (primer). Sesuatu yang merujuk pada segala hal yang menjadi dasar eksistensi kehidupan manusia dan harus dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan. Kelima hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kelima hal ini tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan manusia akan terganggu dan kemaslahatan tidak akan tercapai, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam memenuhi kelima hal tersebut, prioritas harus diberikan pada sendi yang lebih penting. Sebagai contoh, agama yang merupakan sendi utama harus lebih diutamakan daripada jiwa yang merupakan sendi kedua, begitupun seterusnya hingga sendi kelima.
2. *Hajiyyat* (sekunder). Segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk mengatasi kesulitan dan menghindari hamabatan.

---

<sup>87</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 265.

Ketiadaan aspek hajiyyat ini tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan dalam hidupnya.

3. *Tahsinīyat*. Tindakan atau sifat-sifat yang terkait dengan moralitas dan pemeliharaan tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Ketiadaan aspek ini tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia seperti halnya kebutuhan dharuriyat dan hajiyyat, tetapi akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, melanggar kepatuhan, serta menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Sebagaimana Imam Al-syatibi menyatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>88</sup>

Menjaga harta atau *hifz mal* merupakan mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari

---

<sup>88</sup> Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al Mabsut*, Vol. 15 No. 1 (2021): 29.

harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.<sup>89</sup> Dalam konteks merek, merek yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan dapat dikategorikan harta bagi mereka. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan untuk dijiplak dan perbuatan lainnya hingga dapat merugikan pihak pemilik.

*Hifz mal* yang menjadi salah satu tujuan penetapan syariah sangat erat hubungannya dengan harta kekayaan seseorang. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:<sup>90</sup>

1. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyat* seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
2. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat* seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
3. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis.

---

<sup>89</sup> Abdul Rochim Al Audah, ‘‘Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan’’, *Al-Maslahah*, Vol. 4 No. 8 (2016): 34.

<sup>90</sup> Achmad Baihaqi, Said Abadi, ‘‘Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam’’, *ASCARYA Journal*, Vol. 1 No. 2 (2021): 166.

Dalam hal ini pemeliharaan hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan dalam tingkatan *dharuriyah*. Oleh sebab itu dalam hal memelihara harta tidak diperbolehkan mendompleng atau menggunakan hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh pihak lain.

Tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan pada berbagai segi kehidupan. Bahkan Islam memberikan tempat istimewa berkaitan dengan perlindungan terhadap harta kekayaan (*hifdz al-Maal*), sekalipun itu berasal dari produktifitas intelektual. Hal ini kemudian juga turut dikuatkan dengan perhatian serius yang diberikan hukum Islam berkenaan dengan pemeliharaan terhadap akal manusia (*hifdz al-'aql*). Oleh sebab itu hukum Islam melalui kerangka *Maqoshid as-Syari'ah* memberikan formulasi bagi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ahmad Ropei, Endah Robiatul Adaiyah, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka *Maqasid As Syariah*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2020): 167.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Hukum Legalitas Kepemilikan Hak Merek yang Sah terhadap Sengketa Starbucks Coffee Vs Starbucks Rokok pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Merek merupakan suatu hal yang digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya dalam aktivitas perdagangan. Merek dijelaskan dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut. Merujuk pada definisi merek sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, unsur yang melekat pada merek meliputi tanda, memiliki daya pembeda, dan digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>92</sup> Merek berfungsi sebagai identitas unik yang memberikan jaminan terhadap karakteristik, individualitas, dan reputasi produk atau layanan saat diperdagangkan.

Masalah yang kerap kali muncul ialah penyalahgunaan merek tanpa izin. Terlebih lagi beberapa pihak menggunakan merek yang sudah terkenal atau memiliki reputasi tinggi dengan cara mengambil keuntungan dari ketenaran merek tersebut. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada sengketa

---

<sup>92)</sup> Rahmi Jened, 6.

merek antara Starbucks Coffee selaku pemohon kasasi (semula penggugat) Vs Starbucks Rokok selaku termohon kasasi (semula tergugat) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Sebelum keputusan Mahkamah Agung dikeluarkan, Starbucks Corporation telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst menolak gugatan dari pihak *Starbucks Corporation* untuk seluruhnya dan menghukum pihak *Starbucks Corporation* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

*Starbucks Corporation* (Starbucks Coffee) merupakan sebuah merek kedai kopi asal Amerika Serikat. *Starbucks Corporation* merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada 18 Januari 2022, *Starbucks Corporation* mengajukan permohonan Kasasi ke Pengadilan Niaga sebagai respons terhadap putusan tersebut. Dalam gugatannya, *Starbucks Corporation* menuntut PT. Sumatra Tobacco Trading Company (Starbucks Rokok) karena dianggap menggunakan nama merek tanpa izin dari *Starbucks Corporation*. Permasalahan ini dimulai ketika *Starbucks Corporation* menemukan bahwa PT. Sumatra Tobacco Trading Company yaitu perusahaan rokok menggunakan nama Starbucks pada merek rokoknya di Pematangsiantar, Sumatera Utara, tanpa izin dari *Starbucks Corporation*.

Penggunaan merek Starbucks oleh PT. Sumatra Tobacco Trading Company menjadikan Starbucks Corporation merasa didomplengi dan dirugikan serta Starbucks Rokok dinyatakan melakukan iktikad tidak baik. Indikasi pendomplengan dan iktikad tidak baik yang dilakukan Starbucks rokok kepada Starbucks coffee ini sebagaimana dinyatakan oleh Starbucks Coffee pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 diantaranya meliputi:<sup>93</sup>

1. Pencatutan Nama, dalam hal ini PT. Sumatra Tobacco Trading Company menggunakan kata nama Starbucks yang dimana kata nama Starbucks tersebut merupakan nama yang terlebih dahulu digunakan oleh Starbucks Corporation. Dimana Starbucks Corporation telah menggunakan merek tersebut sejak tahun 1971, PT. Sumatra Tobacco Trading Company mulai menggunakan merek Starbucks pada tahun 1992.
2. Penulisan Logo Kata, PT. Sumatra Tobacco Trading Company terindikasi telah melakukan peniruan dalam penulisan logo Starbucks yang dimana memiliki persamaan dari segi bentuk penulisan huruf dan kata. Yang menjadi pembeda dari kedua merek ini adalah warna tulisan.
3. Terindikasi telah melakukan penyimpangan *brand awareness Starbucks Coffee* yang dimana bisa membuat salah tafsiran pada *brand* tersebut di masyarakat.
4. Terindikasi telah melanggar iktikad tidak baik, dikarenakan PT. Sumatra

---

<sup>93</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual /2022, 3.



*Tobacco Tranding Company* sengaja menggunakan atau menumpang merek terkenal tanpa ada persetujuan dari Pemilik Hak atas Merek terdaftar. Dengan adanya penggunaan nama merek tersebut dapat dikatakan bahwa PT. Sumatra *Tobacco Tranding Company* telah menggunakannya sebagai alat peningkatan komersil.

Berdasarkan indikasi pada tabel diatas, Starbucks *Coorporation* dalam permohonan kasasinya meminta kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Amar putusan majelis hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 ialah sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan Pendaftaran Merek *Starbucks* Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34 milik Tergugat;
3. Membatalkan merek *Starbucks* Nomor Pendaftaran IDM000342818 dalam Kelas 34 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan merek *Starbucks* milik Penggugat sebagai merek terkenal;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada

---

<sup>94</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual /2022, 7.

putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek *Starbucks* Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan menggunakannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi.

Pertimbangan majelis hakim terhadap *Starbucks Corporation* pada putusan Mahkamah Agung dimana Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa merek *Starbucks* milik Penggugat merupakan merek terkenal sebagaimana bukti P-6 sampai dengan bukti P-17 merek *Starbucks* milik Penggugat telah didaftarkan di berbagai Negara, jangkauan penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek serta berdasarkan bukti P-21 sampai dengan bukti P-24 membuktikan adanya promosi yang gencar dan besar-besaran. Merek *Starbucks* milik Tergugat telah terdaftar atau diajukan diduga dalam mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh.<sup>95</sup>

Merek *Starbucks* milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan *Starbucks* milik Penggugat dalam bentuk susunan dan jumlah huruf

---

<sup>95</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual /2022, 5.

serta adanya persamaan bunyi dan ucapan sehingga pendaftaran merek Tergugat pada Daftar Merek di Kantor Turut Tergugat dilakukan dengan ada tidak baik yang ingin membonceng keterkenalan merek Penggugat, patut diduga dalam mendaftarkan mereknya pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usahanya yang dapat, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengoceh atau menyesatkan konsumen.<sup>96</sup>

Merek terkenal atau *well known mark* merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi dan daya tarik yang kuat.<sup>97</sup> Merek terkenal ini seperti merek Starbucks Coffee yang dimiliki oleh Starbucks Corporation sebab telah memiliki reputasi tinggi di banyak negara dan dikenal masyarakat luas. Berkaitan dengan merek terkenal, perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia diatur melalui Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa penolakan permohonan pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis dengan memenuhi persyaratan tertentu.<sup>98</sup>

Guna menjadi merek terkenal, suatu merek harus memenuhi syarat tertentu. Status merek sebagai merek terkenal ditetapkan oleh Direktorat

---

<sup>96</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus- Hak Kekayaan Intelektual /2022, 5.

<sup>97</sup> Khairandy, Ridwan. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6.12 (1999): 68-79.

<sup>98</sup> Chandra, Dendy Widya, Budi Santoso, and Novira Maharani Sukma. "Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)." *Notarius* 13.1 (2020): 312-326.

Jenderal Kekayaan Intelektual saat melakukan pemeriksaan substansial dalam proses pendaftaran merek. Namun, dalam kasus perselisihan terkait merek terkenal, pengadilan juga dapat menjadi lembaga yang menentukan status merek terkenal pada suatu merek.<sup>99</sup> Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek juga memberikan kriteria merek terkenal sebagai berikut:<sup>100</sup>

“Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. jangka waktu penggunaan Merek;
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.”

Merek Starbucks Coffe baru terdaftar di Indonesia pada tahun 2005.

Namun Merek "Starbucks" yang dimiliki oleh Starbucks *Corporation* telah hadir pada tahun 1971 ketika Starbucks *Corporation* didirikan. Pada tahun 1987, Howard Shultz mengakuisisi merek ini, dan pada tahun 1992,

---

<sup>99</sup> Hanjani, Azlia, Miranda Risang Ayu Palar, And Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Merek Terkenal Atas Pendomplengan Reputasi (The Tort Of Passing Off) Kasus Domino's Pizza Di Indonesia." *Jurnal Bedah Hukum* 4.1 (2020): 67-68.

<sup>100</sup> Perdana, Karlina. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)." *Jurnal Privat Law* 5.2 (2017): 84-92.

sahamnya mulai terdaftar di NASDAQ. Hingga tahun 2023, Starbucks memiliki 567 gerai di Indonesia yang tersebar di 31 kota, sementara secara global jumlah gerainya mencapai lebih dari 30.000.<sup>101</sup> Data dari Global Brand Database WIPO menunjukkan bahwa Starbucks *Corporation* masih aktif sebagai pemilik merek "Starbucks" yang terdaftar sejak tahun 1987. Hingga saat ini terdapat 781 pendaftaran merek "Starbucks" yang dimiliki oleh Starbucks *Corporation* di berbagai negara.

Berdasarkan fakta merek Starbucks yang dimiliki oleh Starbucks *Corporation* tersebut, maka penetapan Starbucks Coffee sebagai merek terkenal merupakan suatu hal yang tepat. Hal ini juga selaras dengan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang menekankan bahwa lamanya sejarah penggunaan merek dan jumlah pendaftarannya dapat menjadi bukti reputasi dan volume penjualan yang tinggi dari produk dengan merek tersebut. Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Permasalahannya ialah Starbucks Coffee terdaftar di Indonesia pada tahun 2005. Sedangkan Starbucks Rokok terdaftar di Indonesia sejak tahun 1992. Meskipun fakta hukum demikian, Starbucks Rokok menurut majelis hakim terbukti melakukan iktikad tidak baik kepada Starbucks Coffe.

---

<sup>101</sup> Data Indonesia, <https://dataindonesia.id/varia/detail/daftar-negara-dengan-gerai-starbucks-terbanyak-di-dunia-ada-ri#:~:text=Sebanyak%20793%20gerai%20Starbucks%20juga,yang%20tersebar%20di%20dalam%20negeri>.

Merek *Starbucks* milik Tergugat dianggap melakukan iktikad tidak baik sebab mendompleng reputasi *Starbucks Corporation*. *Starbucks Rokok* dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan *Starbucks Coffee* dalam bentuk susunan dan jumlah huruf serta adanya persamaan bunyi dan ucapan sehingga pendaftaran merek Tergugat pada Daftar Merek di Kantor Turut Tergugat dilakukan dengan ada tidak baik yang ingin membonceng keterkenalan merek Penggugat.

Pengaturan mengenai persamaan pada pokoknya diatur pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar”

Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek

tersebut.<sup>102</sup>

Merujuk pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, persamaan pada pokoknya antara Starbucks Coffee dengan Starbucks Rokok ialah sebagai berikut:

1. Bentuk

Kedua merek baik Starbucks Coffee dan Starbucks Rokok sama-sama merupakan merek berbentuk kata dan tidak memiliki unsur gambar. Secara visual, keduanya memiliki bentuk yang identik, tanpa adanya elemen tambahan seperti kata atau gambar yang dapat membedakannya.

2. Cara penulisan

Kedua merek memiliki jumlah huruf yang sama, yaitu 9 huruf. Susunan huruf keduanya juga identik, dengan masing-masing memiliki 2 huruf S, 1 huruf T, 1 huruf A, 1 huruf R, 1 huruf B, 1 huruf U, 1 huruf C, dan 1 huruf K.

3. Fonetik

Dari segi pengucapan atau fonetik, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua merek. Baik merek "Starbucks" milik Starbucks *Corporation* maupun Sumatra Tobacco Trading Company diucapkan dengan tiga suku kata, yaitu "se-tar-baks."

Berdasarkan analisa tersebut, jelas bahwa terdapat kemiripan yang cukup besar antara Starbucks Coffee dengan Starbucks rokok baik dari segi

---

<sup>102</sup> Sumanti, Joshua Jurgen. "Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *LEX PRIVATUM* 10.2 (2022).

bentuk, cara penulisan, maupun fonetik, yang dapat menjadi dasar dalam menilai kemungkinan sengketa merek.

Pengaturan mengenai persamaan pada iktikad tidak baik diatur melalui ketentuan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Kemudian, lebih lanjut diatur pada bagian penjelasan yang menyatakan bahwa pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Tindakan membonceng atau membajak dasarnya selalu dengan iktikad tidak baik dan kepada mereka yang membonceng atau membajak tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana asas *pirate non mutat dominium*.<sup>103</sup>

Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi pasal yang mengandung substansi unsur deklaratif atau *first to use* suatu merek. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa pendaftaran suatu merek ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis ataupun tidak sejenis. Pasal 21 ayat (2) dan (3) ini tidak

---

<sup>103</sup> Khotimah, Vika Husnul, and Rani Apriani. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.20 (2022): 398-408.



mencantumkan frasa merek terkenal terdaftar. Artinya, suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal sekalipun belum terdaftar di Indonesia tetap tidak diperbolehkan.

Dalam kasus yang terjadi antara Starbucks rokok vs Starbucks coffee, Starbucks coffee merupakan merek terkenal yang telah diakui oleh dunia. Artinya sekalipun starbucks coffee belum terdaftar di Indonesia, menurut Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek yang dimiliki Starbucks Coffee tidak diperbolehkan untuk dipakai pihak lain dengan dasar prinsip deklaratif.<sup>104</sup> Apabila terdapat pihak lain yang mendaftarkan merek Starbucks coffee maka permohonannya wajib ditolak. Oleh sebab itu permohonan yang diajukan oleh Starbucks rokok harus ditolak karena memiliki persamaan dengan Starbucks coffee.

Pendaftaran pertama merek Starbucks di Indonesia yang dilakukan oleh Starbucks Rokok di Indonesia berkaitan dengan prinsip konstitutif (*first to file*) yang menekankan pada hak kekayaan intelektual yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Menurut prinsip konstitutif, pendaftaran hak kekayaan intelektual mutlak dilakukan sehingga hak kekayaan intelektual yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum.<sup>105</sup> Dalam hal ini iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Starbucks

---

<sup>104</sup> Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, and Sanusi Bintang. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar." *Syah Kuala Law Journal* 3.2 (2019): 184-201.

<sup>105</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Jakarta : Grafindo Media, 2013), 331.

Rokok menjadikan Starbucks Rokok tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh prinsip konstitutif.

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait pendaftaran merek dapat ditolak apabila terdapat kesamaan dengan merek lainnya atau merek terkenal dan apabila dilakukan dengan iktikad tidak baik. Artinya sekalipun Starbucks Rokok sebagai pendaftar pertama di Indonesia, namun Starbucks Rokok melakukan iktikad tidak baik sehingga pendaftaran mereknya seharusnya ditolak. Selain itu sekalipun Starbucks rokok telah terdaftar terlebih dahulu sebagaimana prinsip konstitutif, pada faktanya merek Starbucks coffee telah hadir terlebih dahulu sekalipun belum terdaftar di Indonesia. Dalam hal ini sekalipun Starbucks rokok menggunakan prinsip konstitutif, Starbucks Coffee yang sudah ada terlebih dahulu memiliki perlindungan hukum sebagaimana prinsip deklaratif.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa secara fakta hukum Starbucks Rokok terdaftar lebih dahulu di Indonesia. Namun jauh sebelum pendaftaran tersebut, merek Starbucks Coffee sudah melang-lang buana dan termasuk merek terkenal. Hanya saja didaftarkan di Indonesia baru pada tahun 2005.

Penelitian yang dilakukan oleh Dendy Widya Chandra menyatakan bahwa perlindungan merek terkenal asing yang tidak didaftarkan di Indonesia tetap dilindungi oleh hukum sehingga tidak boleh sembarangan mendaftarkan merek terkenal asing tersebut tanpa izin sebagaimana Pasal 6 ayat (3) bis

Konvensi Paris yang menyatakan:

*“ The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.” (“The Paris Convention,” n.d.)*

Apabila merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka pemilik merek dapat menggugat tanpa batas waktu. Ketentuan ini sejatinya tidak hanya khusus bagi Indonesia melainkan diberlakukan bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan *TRIPS Agreement (the World Trade Organization’s TRIPS Agreement)*.<sup>106</sup>

Perlindungan hukum atas merek terkenal asing yang tidak didaftarkan di Indonesia ini pada dasarnya berhubungan erat dengan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat universal. Dalam hal ini hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual bersifat universal dan berlaku sama bagi semua negara dengan dasar hukum Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement (the World Trade Organization’s TRIPS Agreement)*.<sup>107</sup>

Konvensi Paris merupakan konvensi internasional pertama yang mengatur perlindungan merek melalui *The Paris Convention for the*

---

<sup>106</sup> Chandra, Dendy Widya, Budi Santoso, and Novira Maharani Sukma. "Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)." *Notarius* 13.1 (2020): 312-326.

<sup>107</sup> Antarksa, Basuki. "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kreatif* 1.1 (2012): 1-21.

*Protection of industrial property*. Konvensi ini mencakup perlindungan hak-hak kekayaan industrial termasuk paten, merek, desain yang terbentuk pada tanggal 20 Maret 1883 yang kemudian mengalami beberapa revisi seperti di Swedia pada tanggal 14 Juli 1967 yang ketentuannya banyak diadopsi oleh *Trips Agreement*.<sup>108</sup> *Trips Agreement* ini merupakan perjanjian yang merupakan bagian dari *WTO Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di negara masing-masing.<sup>109</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum merek terkenal terdapat pada Pasal 6 ayat (3) bis Konvensi Paris yang disebutkan bahwa:<sup>110</sup>

*“ The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.” (“The Paris Convention,” n.d.)*

‘Negara-negara yang terlibat dalam Perhimpunan dapat mengambil langkah-langkah secara resmi (ex officio) sesuai dengan undang-undang mereka, atau sebagai respons terhadap permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang. Mereka juga berwenang untuk melarang penggunaan merek dagang yang

---

<sup>108</sup> Felano, Denny. "Kajian Yuridis Atas Kemenangan Merek Lokal Serupa Terhadap Merek Terkenal Internasional Dalam Kaitannya Dengan Paris Convention Dan Trips Serta Nice Agreement." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.4 (2021): 526-540.

<sup>109</sup> Syafrinaldi, Rani Fadhila, and David Hardiogo. "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia." *UIR Law Review* 5.1 (2021): 19-29.

<sup>110</sup> Chandra, Dendy Widya, Budi Santoso, and Novira Maharani Sukma. "Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)." *Notarius* 13.1 (2020): 312-326.

meniru, meniru, atau menerjemahkan suatu merek yang diakui oleh otoritas yang berwenang di negara tempat merek tersebut terdaftar. Larangan juga berlaku untuk penggunaan merek yang sudah dikenal di negara tersebut oleh pemilik hak yang berhak atas manfaat Konvensi ini, terutama ketika digunakan untuk produk atau layanan yang serupa. Aturan-aturan ini tetap berlaku bahkan jika suatu elemen kunci dari suatu merek adalah reproduksi dari merek terkenal atau tiruan, yang dapat menciptakan kebingungan di antara konsumen.”

Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Pasal 16 ayat (2) dan ayat

(3) *TRIPS Agreement* sebagai berikut:<sup>111</sup>

Pasal 16 ayat (2) *TRIPS Agreement* :

*“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”*

"Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) akan berlaku, secara mutatis mutandis, pada sektor jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek dagang terkenal, Anggota harus mempertimbangkan pengetahuan tentang merek dagang tersebut di sektor masyarakat terkait, termasuk pengetahuan Anggota yang bersangkutan yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek dagang tersebut."

Pasal 16 ayat (3) *TRIPS Agreement* :

*“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.”*

"Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) akan berlaku, secara mutatis mutandis, terhadap barang atau jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa yang merek dagangnya didaftarkan, dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang tersebut sehubungan dengan barang atau jasa tersebut akan mengakibatkan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik merek dagang terdaftar dan dengan ketentuan bahwa

---

<sup>111</sup> World Trade Organization, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm)

kepentingan pemilik merek dagang terdaftar kemungkinan besar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut."

Ketentuan untuk melindungi merek terkenal sebagaimana terdapat pada Pasal 6 bis Konvensi Paris sebagaimana ditegaskan Pasal 16 ayat (2) dan (3) *TRIPS Agreement* berlaku bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan *TRIPS Agreement* (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Setiap anggota *World Trade Organization* (WTO) merupakan anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement* melekat pada WIPO. Sehingga setiap negara anggota WIPO dan WTO termasuk Indonesia harus wajib tunduk kepada kedua *treaty* tersebut.<sup>112</sup>

Tunduknya Indonesia terhadap Konvensi Paris dan *Trips Agreement* tentu tidak terlepas dari asas *pacta sun servanda*. Hal ini dikarenakan Konvensi Paris dan *Trips Agreement* merupakan suatu perjanjian. Merujuk pada asas *pacta sun servanda*, suatu perjanjian yang dibuat mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>113</sup> Oleh sebab itu negara-negara yang terlibat dan meratifikasi Konvensi Paris dan *Trips Agreement* seperti Indonesia wajib tunduk pada keduanya. Berkaitan dengan merek, negara-negara yang meratifikasi Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement* wajib memberikan perlindungan yang sama dalam Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan perlindungan merek

---

<sup>112</sup> Chandra, Dendy Widya, Budi Santoso, and Novira Maharani Sukma. "Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)." *Notarius* 13.1 (2020): 312-326.

<sup>113</sup> Purwanto, Harry. "Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.1 (2009): 155-170.

terkenal sekalipun belum terdaftar di negaranya.

Mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement*, maka merek terkenal di Indonesia memiliki perlindungan. Hal ini sebagaimana Starbucks Coffee meskipun belum terdaftar di Indonesia, ia tetap memiliki perlindungan hukum sebab merupakan merek terkenal di belahan dunia yang wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) bis Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement*. Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun secara pendaftar pertama di Indonesia ialah Starbucks Rokok, Starbucks Coffe sebagai merek terkenal tetap memiliki perlindungan hukum dan tidak boleh digunakan mereknya tanpa izin.

Starbucks Rokok dalam pendaftaran mereknya terbukti melakukan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pokoknya dengan merek terkenal Starbucks Coffee. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa sekalipun Starbucks Rokok terlebih dahulu didaftarkan, namun dalam pendaftarannya terbukti terdapat iktikad tidak baik. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang untuk pembatalan merek tanpa adanya batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan merek bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban.

Merujuk pada Pasal tersebut, pembatalan merek dapat dilakukan jika dalam pendaftaran terbukti terdapat unsur iktikad tidak baik. Dasar inilah yang kemudian menjadi landasan pembatalan merek Starbucks Rokok. Oleh

sebab itu dapat diketahui bahwa pendaftaran Starbucks Rokok di Indonesia yang lebih dahulu daripada Starbucks Coffee dilakukan dengan iktikad tidak baik. Akibatnya merek yang telah didaftarkan oleh Starbucks Rokok dapat dibatalkan sehingga legalitas kepemilikan hak merek Starbucks yang sah milik Starbucks Coffe.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Starbucks Rokok sebagai pendaftar pertama merek di Indonesia namun dalam pendaftarannya terbukti melakukan iktikad tidak baik. Starbucks Rokok secara sengaja melakukan pendomplengan reputasi atau *passing off* merek Starbucks Coffee dengan kesamaan merek meliputi nama, warna, bentuk, tulisan, dan pengucapan. Sekalipun Starbucks Coffee menjadi merek yang terdaftar di Indonesia pasca didaftarkannya Starbucks Rokok, Starbucks Coffee yang merupakan merek terkenal dan sudah ada sejak tahun 1987 memiliki perlindungan hukum sehingga mereknya tidak boleh dipergunakan secara bebas tanpa izin oleh pihak lain.

Atas iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Starbucks Rokok, pendaftaran merek Starbucks Rokok dapat dibatalkan dengan dasar yuridis Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait pembatalan merek yang sudah terdaftar sebab terdapat iktikad tidak baik. Oleh sebab itu pembatalan merek Starbucks Rokok pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 menurut analisa penulis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016



tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibatnya, Starbucks Coffee menjadi satu-satunya pemilik merek “Starbucks” yang sah dan legal di Indonesia.

Kepemilikan Starbucks Coffee atas merek Starbucks yang sah dan legal di Indonesia tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Starbucks Coffee sebagai pemakai pertama merek Starbucks sebagaimana prinsip deklaratif. Selain itu Starbucks Coffee sebagai merek terkenal juga memiliki perlindungan hukum sebagaimana Pasal 6 bis Konvensi Paris yang ditegaskan Pasal 16 ayat (2) dan (3) *TRIPS Agreement*. Akibatnya sekalipun Starbucks Coffee belum terdaftar di Indonesia merek yang dimilikinya tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin mengingat Konvensi Paris dan *Trips Agreement* berlaku bagi negara Indonesia serta perlindungan hukum merek terkenal yang bersifat universal. Oleh sebab itu meskipun secara pendaftar pertama di Indonesia ialah Starbucks Rokok, kepemilikan merek “Starbucks” yang sah ialah milik Starbucks Coffee.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Paris dan *Trips Agreement* tentu harus mematuhi keduanya layaknya asas *pacta sunt servanda*. Mengingat bahwa merek terkenal memiliki perlindungan secara universal sekalipun belum didaftarkan di suatu negara tertentu sebagaimana ketentuan Konvensi Paris dan *Trips Agreement*, maka Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga harus melakukan pengecekan yang sangat mendalam dan detail terhadap merek yang didaftarkan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kembali kasus merek lokal memiliki persamaan

dengan merek terkenal yang berujung sengketa sebagaimana terjadi pada Kasus Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok.

**2. Analisis Hukum Legalitas Kepemilikan Hak Merek yang Sah terhadap Sengketa Starbucks Coffee Vs Starbucks Rokok pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 Perspektif *Maqashid Syariah***

Sengketa merek yang terjadi antara Starbucks Rokok vs Starbucks Coffe sebagaimana terdapat pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 erat kaitannya dengan *maqashid syariah*. Pada dasarnya *maqashid syariah* atau tujuan penetapan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Perwujudan kemasalahatan ini selaras dengan tujuan hukum konvensional yaitu untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Hanya saja terdapat perbedaan yang mana *maqashid syariah* lebih menekankan pada aspek manusia sebagai hamba Allah.

*Maqashid syariah* melindungi masalah melalui lima unsur penting yang sangat fundamental dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kelima unsur ini dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah* (5 aspek menyeluruh) sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja dapat berdampak

negatif yang besar terhadap kemaslahatan umat manusia.<sup>114</sup> Lima unsur *maqashid syariah* sebagaimana pemikiran Imam Asy-Syatibi ini apabila dikorelasikan dengan sengketa merek yang terjadi antara Starbucks Rokok vs Starbucks Coffe sebagaimana terdapat pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 ialah sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*hifz diin*)

Menjaga agama pada dasarnya merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim juga meliputi syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Dalam menjaga agama ini seorang muslim selain harus melaksanakan ketentuan agama juga diwajibkan menjunjung tinggi martabat manusia lainnya.<sup>115</sup> Hal ini sebagaimana Surah Al Maidah ayat 3 sebagai berikut:

.. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

“Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu”.

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak Starbucks Rokok dalam mendompleng reputasi yang dimiliki oleh Starbucks Coffee jelas

---

<sup>114</sup> Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Al Mabsut*, Vol. 15 No. 1 (2021): 29.

<sup>115</sup> Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021): 29-38.

menunjukkan iktikad tidak baik. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam agama Islam dan tidak selaras dengan sikap seorang muslim dalam berhubungan dengan manusia lainnya dan tidak mencerminkan sikap menjunjung tinggi martabat manusia lainnya.

## 2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Menjaga jiwa ini dimaksudkan untuk jiwa menjaga diri tiap-tiap manusia. Dalam tingkatan *dharuriyyat* menjaga jiwa ini untuk menjaga hidup manusia. Dalam tingkatan *tahsiniyyat*, memelihara jiwa berhubungan dengan kesopanan dan etika individu dengan individu lainnya. Ketika seseorang tidak menjaga etika terhadap individu lainnya, maka akan terjadi kerusakan yang tidak selaras dengan tujuan penetapan syariat. Hal ini sebagaimana Surah An Nisa ayat 36 sebagai berikut:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Perbuatan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Starbucks Coffee jelas menunjukkan bahwa pihak Starbucks Rokok tidak menunjukkan perbuatan menjaga jiwa untuk berbuat baik sesama individu lainnya. Dalam hal ini jelas bahwa pendomplengan yang dilakukan oleh Starbucks Rokok terhadap Starbucks Coffee menunjukkan perbuatan

iktikad tidak baik yang bertentangan dengan kesopanan dan etika. Perbuatan yang dilakukan oleh Starbucks Rokok jelas merugikan pihak lain yaitu Starbucks Coffee. Dalam hal ini perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan kesopanan dan etika individu dengan individu lainnya.<sup>116</sup>

### 3. Menjaga akal (*hifz aql*)

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal.<sup>117</sup>

Hal ini dijelaskan dalam Qur'an surah At-Tiin ayat 4 yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.<sup>118</sup>

Pendaftaran merek yang mendompleng reputasi Starbucks Rokok jelas tidak mencerminkan menjaga akal. Selain itu produk dari Starbucks Rokok berupa Rokok dapat dikategorikan tidak memiliki manfaat sehingga turut berpengaruh pada upaya menjaga akal seseorang.

### 4. Menjaga harta (*hifz mal*)

Menjaga harta merupakan unsur *maqashid syariah* yang paling berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Firman Allah dalam Al-Qur'an berkaitan

---

<sup>116</sup> Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021): 29-38.

<sup>117</sup> Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.1 (2016).

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), 237

dengan menjaga harta ini terdapat pada Surah An Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>119</sup>

Dalam peringkat utama atau *dharuriyyat*, seseorang dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta yang dimiliki oleh pihak lain dan jelas sangat merugikan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus Starbucks Rokok vs Starbucks Coffe. Iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Starbucks Rokok dengan mendaftarkan merek yang dimiliki oleh Starbucks Coffee merupakan tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Perbuatan Starbucks Rokok ini jelas mencerminkan bahwa Starbucks Rokok tidak menjaga harta yang dimiliki oleh pihak lain yakni Starbucks Coffee. Atas perbuatan ini, pihak Starbucks Coffee jelas mengalami kerugian. Oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan oleh Starbucks Rokok terhadap Starbucks Coffee jelas bertentangan dengan menjaga harta sebagaimana unsur *maqashid syariah*.

---

<sup>119</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 18.

Perbuatan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Starbucks Rokok terhadap Starbucks Coffee sebagaimana analisa yang telah dilakukan menunjukkan bertentangan dengan unsur *maqashid syariah* sebagaimana pemikiran Imam Asy-Syatibi. Dalam hal ini perbuatan Starbucks Coffee bertentangan dengan *hifz diin*, *hifz nafs*, *hifz aql*, dan *hifz maal*.

Berkaitan dengan *hifz maal*, pemeliharaan hak merek sebagaimana yang terjadi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 dapat dikategorikan dalam tingkatan *dharuriyah*. Tingkatan *dharuriyah* menjadikan sesuatu yang merujuk pada segala hal yang menjadi dasar eksistensi kehidupan manusia dan harus dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan. Jika tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan manusia akan terganggu dan kemaslahatan tidak akan tercapai, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>120</sup>

Dalam konteks merek, merek yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan dapat dikategorikan harta bagi perusahaan tersebut. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan untuk dijiplak dan perbuatan lainnya hingga dapat merugikan pihak pemilik sebagaimana perbuatan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Starbucks Rokok terhadap Starbucks Coffee. Atas hal ini, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 yang membatalkan merek Starbucks Rokok dan menjadikan Starbucks Coffee selaku satu-satunya pemilik merek "Starbucks" selaras dengan unsur *maqashid syariah* sebagaimana pemikiran Imam Asy-Syatibi

---

<sup>120</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 265.

dan menjadi implementasi bahwa menjaga harta atau *hifz maal* merupakan suatu hal yang bersifat *dharuriyyah*.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Starbucks Rokok terhadap Starbucks Coffee tidak selaras dengan unsur *maqashid syariah* sebagaimana pemikiran Imam Asy-Syatibi. Dalam hal ini putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 yang membatalkan merek Starbucks Rokok dan menjadikan Starbucks Coffee selaku satu-satunya pemilik merek “Starbucks” menurut analisa penulis menjadi wujud kesesuaian dengan *maqashid syariah* dan menjadi implementasi bahwa suatu harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan hal yang *dharuriyyat* dan tidak boleh untuk dijiplak hingga dapat merugikan pihak lain.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Starbucks Coffee terbukti menjadi pencetus pertama merek Starbucks sebagaimana prinsip deklaratif dan menjadi satu-satunya pemilik merek Starbucks yang sah dan legal di mata hukum. Starbucks Rokok sebagai pendaftar pertama merek Starbucks di Indonesia terbukti melakukan iktikad tidak baik dengan mendeompleng reputasi Starbucks Coffee sehingga pendaftaran merek Starbucks Rokok dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek Starbucks Rokok pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 menurut analisa penulis sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Perbuatan iktikad tidak baik Starbucks Rokok dalam mendompleng merek Starbucks Coffee bertentangan lima unsur *maqashid syariah* diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan dalam menjaga agama Islam, bertentangan dengan kesopanan dan etika dalam menjaga jiwa, dilakukan oleh orang yang memiliki intelektualitas tinggi sehingga tidak mencerminkan menjaga akal, dan mengakibatkan terancamnya eksistensi

harta yang dimiliki oleh pihak lain dalam menjaga harta. Oleh sebab itu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2022 sudah tepat dan selaras dengan *maqashid syariah*.

## **B. Saran**

Saran yang dihadirkan penulis melalui penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan memperhatikan secara seksama pada saat pendaftaran merek. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya persamaan merek yang telah didaftarkan di Indonesia dengan merek terkenal di dunia sekalipun belum terdaftar di Indonesia mengingat merek terkenal memiliki perlindungan secara universal.
2. Bagi para pihak yang terlibat dalam penggunaan merek diharapkan untuk tidak melakukan iktikad tidak baik dan pemboncengan merek karena dapat merugikan pemilik merek yang asli. Guna mengantisipasi terjadinya persamaan dengan merek pihak lain dapat dilakukan riset terlebih dahulu dan memberikan pembeda dari merek yang dimiliki dengan merek pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aaker, *Manajemen Ekuitas Merek, Spektrum Mitra Utama*. Jakarta: 2010.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: DeePublish, 2019.
- Djumhana, Muhamad. dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gunawati, Anne. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumni, 2015.
- Harifaningsih, Elvani. *Kasus Merek Dominasi Perkara HAKI*. Jakarta: Bisnis Indonesia, 2009.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- Janed, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.
- Janed, Rahmi. *Hukum Merek*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kodrat, David Sukardi. *Manajemen Merek dan Strategi E-commerce: Pendekatan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kotler, Philip dan Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Purwaningsih, Endang. *Paten dan Merek: Economics and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*. Malang: Setara Press, 2020.
- Rangkuti, Freddy. *Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ricketson, Stainforth dan M. Richardson. *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*. Malaysia: Butterwoths, 1998.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tjiptono, Fandi. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2013.

### JURNAL

- Adzkie, Rihan. Tatty Aryani. “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan UU Merek dan Pemboncengan Reputasi*”. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol 7 No 2, 2021.
- Afif, Muhammad Shafwan. Heru Sugiyono, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia*”, *USM Law Review*, Vol. 4 No. 2 (2021).
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*”, *Al Mabsut*, Vol. 15 No. 1 (2021): 29.

- Aldison, Kevien Dicky. Dkk. "Kajian Yuridis Tentang Merek Terkenal Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggarannya", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021).
- Asri, Dyah permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi produk Kreatif Usaha Kecil menengah di Yogyakarta", *JuRNAL Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1 (2020).
- Audah, Abdul Rochim Al. "Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan", *Al-Maslahah*, Vol. 4 No. 8 (2016).
- Baihaqi, Achmad. Said Abadi. "Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *ASCARYA Journal*, Vol. 1 No. 2 (2021).
- Chandra, Dendy Widya, Budi Santoso, and Novira Maharani Sukma. "Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)." *Notarius* 13.1 (2020): 312-326.
- Chollisni, Atiqi. Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 No,1, (April 2016).
- Desmayanti, Rakhmita. " Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6 No. 1 (2018).
- Disemadi, Hari Sutra. Wiranto Mustamin, "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2020).
- Djati, Daniel Mulia. Dkk. "Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Kajian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020), *Unpam*, Vol. 1 No. 3, 2022.
- Fasa, Muhammad Iqbal."Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah", *Hunafa Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13 No. 2 (2016).
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al Syariah Menurut Jasser Auda", *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2 No. 1 (2018).
- Gunawan, Yusuf. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum". *IBLAM Law Review*, Volume 2 Nomor 2, 2022.
- Halilah, Siti. Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah Hukum Tata negara*, Vol. 4 No. 2 (2021).
- Hanjani, Azlia, Miranda Risang Ayu Palar, And Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Merek Terkenal Atas Pendomplengan Reputasi (The Tort Of Passing Off) Kasus Domino's Pizza Di Indonesia." *Jurnal Bedah Hukum* 4.1 (2020): 67-68.
- Is, Muhamad Sadi. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3 (2020).
- Istiqmalia, Medisita Nurfauziah. Iwan Erar Joesoef, " Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (2022).
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6 No. 2 (2018).

- Julyano, Mario. Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepindo*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Khairandy, Ridwan. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6.12 (1999): 68-79.
- Khotimah, Vika Husnul, and Rani Apriani. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.20 (2022): 398-408.
- Kurniawan, Agung. Hamsah Hudafi/ "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al Mabsut*, Vol. 15 No. 1 (2021).
- Lobo, Jonita Putri. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal dalam Hukum Merek Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 1 (2021).
- Mardianto. "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga". *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 No 1, 2010.
- Marlina, Heni. "Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional", *Varia Hukum*, 2018.
- Marwiyah, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal". De Jure: *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 2 No 1. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Masstur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6 No. 1 (2012).
- Maulana, Insan Budi. "Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 7 NO. 13 (2020).
- Nizwana, Yulia. Rahdiansyah. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Epistemologi", *UIR Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2019).
- Perdana, Karlina. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)." *Jurnal Privat Law* 5.2 (2017): 84-92.
- Rois, Muhammad Fahmi. Khalis Roisah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Timpang", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 3 (2018).
- Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Law System Of Intellectual Property Protection In Order To Improve People Prosperity)", *De Jure*, Vol. 17 No. 2 (2017).
- Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan *Passing Off* Pada Praktek Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Perusahaan*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Sumanti, Joshua Jurgen. "Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *LEX PRIVATUM* 10.2 (2022).

- Syafii, Abdullah. Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha", *Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8 (2021).
- Utea, Ngurah Bagus Indra I. Waya Suarbha, "Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia", *Jurnal Law*, Vol. 3 No. 2 (2022).
- Yessiningrum, Winda Risna. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1 (2015).

### **PUTUSAN**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836/K/Pdt.Sus-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt, Pst.

### **SKRIPSI**

Fatihah, Andi Nanda Jeihan. "Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-Hak kekayaan intelektual/2020)". Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022.

Hajizi, Muhammad Iqbal. "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 Pk/Pid.Sus/2015)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Maukhidam, Yosi Ifroda. "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Rizaldi, Muhammad Arif. "Analisis Pertimbangan Hakim Atas "Persamaan Pada Pokoknya" dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Merek "Strong" Perspektif Permenkumham No. 12 Tahun 2021 dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.


Sunny, Dio Shafreeza. "Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk yang Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)". Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

### **WEBSITE**

Data Indonesia, <https://dataindonesia.id/varia/detail/daftar-negara-dengan-gerai-starbucks-terbanyak-di-dunia-ada-ri#:~:text=Sebanyak%20793%20gerai%20Starbucks%20juga,yang%20tersebar%20di%20dalam%20negeri.>, diakses pada 27 November 2023.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Amar Putusan PN Niaga Jakarta Pusat (Starbucks Coffee kalah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditetapkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami Kadarisman Al Riskandar S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., dan Heru Hanindy S.H., M.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuswardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,  
Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. Kadarisman Al Riskandar , S.H., M.H.  
Heru Hanindy , S.H., M.H.LLM  
Panitera Pengganti,  
Yuswardi , S.H., M.H.

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Sus.Merek.2021/PN.Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer  
Kepretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk pemaksimalan tingkat ketelitian dengan disertai dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, mohon kirimkan berita, email, atau surat kepada kami melalui :  
Email : [keparbendah@mahkamahagung.go.id](mailto:keparbendah@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73

### Lampiran 2. Amar Putusan Mahkamah Agung (Starbucks Coffee menang)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi STARBUCKS CORPORATION tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2021;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan Pendaftaran Merek Starbucks Nomor Pendaftaran IDM000342818 di Kelas 34 milik Tergugat;
3. Membatalkan merek Starbucks Nomor Pendaftaran IDM000342818 dalam Kelas 34 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan merek Starbucks milik Penggugat sebagai merek terkenal;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibagikan berkas terkait dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3343 (ext.318)

Halaman 6



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizqiatu Sagita  
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 03 Desember 2000  
Alamat : Jl. Pasar Lama I, RT 007 RW 006,  
Kec. Paciran Kab. Lamongan  
Email : [rizqiatussagita@gmail.com](mailto:rizqiatussagita@gmail.com)  
Telepon : 083849947260

### Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	Mazro'atul Ulum	2005-2006
2.	SD/MI	Mazro'atul Ulum	2006-2012
3.	SMP/MTs	MTs Al-Hikam	2012-2015
4.	SMA/MA	MA Al-Hikam	2015-2018
5.	S1	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-2023