

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN MEREK TERKENAL (*Passing off*) STARBUCKS MELALUI PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Achmad Rofik, Nuzulia Kumala Sari

Universitas Jember, Universitas Jember

Email: (achmadrofik240698@gmail.com, nuzulia@unej.ac.id)

Abstract

Indonesia has safeguards to protect potential that can increase the country's income. This is done through the protection of Intellectual Property Rights. In the trademark dispute case in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 there is a case of similarity in essence which is intended to imitate/piggyback on the fame of a well-known brand. Considering that Indonesia joined the international trade organization WTO (World Trade Organization). Indonesia must take the necessary actions to ensure the implementation of intellectual property protection, especially regarding well-known brands as regulated in article 6 of the Paris Convention, to which Indonesia is bound by these rules and agreements. Starbucks Corporation is one of the well-known brands owned by foreign countries which was registered in bad faith by local entrepreneurs, which is proof that the implementation of the provisions regulated by national or international laws (Trips Angrement) is still not optimal. Therefore, the protection rules for well-known brands are emphasized and detailed in brand law in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Trademark Registration and Judge's Decision

Abstrak

Indonesia memiliki upaya perlindungan dalam melindungi potensi yang dapat meningkatkan pendapatan negaranya. Hal ini dilakukan melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Kasus sengketa merek pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terdapat kasus persamaan pada pokoknya yang bermaksud meniru/memboceng ketenaran merek terkenal. Mengingat Indonesia bergabung dalam organisasi perdagangan internasional WTO (World Trade Organization). Indonesia harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal yang diatur dalam pasal 6 bis Paris Convention yang mana Indonesia memiliki keterikatan terhadap aturan dan perjanjian tersebut. Starbucks Corporation merupakan salah satu merek terkenal milik negara asing yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*) oleh pengusaha lokal menjadi salah satu bukti bahwa masih belum optimal dalam pelaksanaan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang nasional ataupun Internasional (Trips Angrement). Oleh sebab itu, aturan perlindungan Terhadap merek terkenal lebih ditekankan dan di perinci kembali dalam undang-undang merek di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek dan Putusan Hakim

Copyright©2024 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalin kerjasama dengan negara lain di bidang pemasaran barang produksi. Dengan adanya kerjasama

antar negara menjadikan persaingan produk semakin ketat baik dari produk lokal ataupun produk luar negeri. Oleh karena itu tuntutan kreativitas dari pelaku bisnis, inovator dan kreator yang melahirkan hasil karya dan kreasi yang akan memiliki nilai jual sangat tinggi. Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat menjadikan faktor utama dalam perdagangan. Dalam menciptakan persaingan yang sehat setidaknya ada tiga instrumen hukum yaitu hukum persaingan (*competition law*), hukum pencegahan persaingan curang (*unfair competition prevention law*) dan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak Kekayaan Intelektual yang biasa di singkat HKI memiliki tujuan untuk melindungi hasil ciptaan atau suatu kreativitas intelektual seseorang dari pembajakan (*piracy*) atau pemalsuan (*counterfeiting*).¹

Reputasi dalam dunia perdagangan menjadi tolak ukur akan kesuksesan dan kegagalan suatu perusahaan. Seorang pebisnis dengan sengaja memasang iklan demi mempertahankan reputasi produk yang diciptanya. Dengan demikian, selain sebagai pembeda pada suatu produk, merek juga berfungsi sebagai alat perdangan yang menjadi aset penting bagi pemilik dalam dunia perdangan baik nasional maupun internasional.² Merek sebagai salah satu bagian HKI yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan dan berperan penting terhadap perekonomian dan perdagangan suatu Negara.³ Merek berfungsi sebagai tanda atau pembeda suatu barang produksi atau jasa dari perotangan maupun perusahaan yang sejenis atau pun tidak sejenis serta pengenalan barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.⁴

Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenalan atau daya pembeda dan jaminan kualitas produk atau jasa. Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya apabila didayagunakan dengan baik untuk memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu, merek memerlukan perlindungan hukum, yakni sebagai objek yang terhadapnya terkait hak hak perseorangan atau badan hukum.⁵ UU Merek menganut sistem konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar. Perlindungan atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar, di mana dalam jangka waktu tertentu pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut

¹ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), 4-5.

² Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2007), 330.

³ Wizna Gania Balqiz, *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*, (Joernal of Judicial Riview 23, no 1 (June 2021), 43.

⁴ Erma Wahyuni, T.Saiful dan Hessel Nogi, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta, YPAPI, 2011), 2.

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 92

ataupun memberikan izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk menggunakannya. Bentuk perlindungan yang diberikan atas merek terdaftar, yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan maupun dihapuskan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa pelanggaran atas suatu merek terdaftar.⁶

Indonesia sendiri memiliki upaya perlindungan dalam melindungi potensi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Hal ini dilakukan melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sebuah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang inventor dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan karya desain industrinya. Sedangkan yang dimaksud hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi inventor (penemu) dan reputasi pendesain. Sulistyono menerangkan bahwa hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan karya paten dan desain industri yang bersifat merugikan nama baik atau reputasi inventor.

Perlindungan hukum perspektif hukum Nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut perspektif Islam merek merupakan HAKI dalam bentuk hak kekayaan (*huquq maliyah*) dimana terdapat aturan hukum guna melindungi suatu merek dimana bisa kita lihat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI).⁷

Sengketa merek dagang terkenal seringkali terjadi di Indonesia dan telah melewati masa persidangan niaga seperti contoh sengketa merek dagang IKEA vs IKEA lokal dengan perkara nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, merek J Casanova dengan Casanova dengan Nomor Perkara 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020, merek Matsunaga Vs Pro Matsunaga dengan Nomor putusan 872 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Sengketa antara merek lokal juga sering kali terjadi contoh ayam geprek bensu, skincare Ms Glow vs Ps Glow, Gudang garam vs Gudang baru, dan kemungkinan masih dapat terhitung lagi sengketa merek dagang yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data tahunan direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, angka kasus merek dagang tahun 2018 mencapai 23, kemudian angka kasus pada 2019 menambah menjadi 41 kasus. Hingga kasus ini

⁶ *Ibid*, hal 93.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan kekayaan intelektual.

masih sering terjadi pada tahun-tahun berikutnya.⁸ Data tersebut menunjukkan tingkat sengketa yang ada di Indonesia sering kali terjadi dan hal ini perlu ditindak lanjuti secara hukum.

Sengketa merek dagang yang terjadi dengan tanggal dikeluarkannya putusan 18 Mei 2022 Merek terkenal STARBUCKS Corporation melawan Sumatra Tobacco Trading Compani. Strubuck menggugat Sumatra Tobacco Trading Compani di pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, dengan penggunnan nama pada merek rokok "STARBUCKS" bahwa tergugat beritikad tidak baik saat pengajuan permintaan pendaftaran merek STARBUCKS No. Pendaftaran IDM000342818 kelas 34 dan merek dagang penggugat merupakan merek terkenal. Namun PN Niaga Jakarta pusat Menolak gugatan STARBUCKS dan memangkan merek Starbucks milik tergugat.⁹ Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara merek tingkat kasasi dengan perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang merek dagang adanya persamaan pada pokoknya dan mencoba mendompleng merek merek terkenal STARBUCKS Corporation oleh Sumatra Tobacco Trading Compani dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Majelis hakim juga menyatakan bahwasannya Merek STARBUCKS milik penggugat merupakan merek terkenal.¹⁰ Akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi menarik untuk di teliti yakni pendafrtan merek yang di lakukan oleh Sumatra Tobacco Trading Compani lebih awal di bandingkan rivalnya STARBUCKS Corporation sedangkan di dalam UU merek di Indonesia tidak terdapat aturan yang mengatur hal tersebut dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut denga judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Merek Terkenal (Passing Off) Starbucks Melalui Pendaftaran Merek Di Indonesia*".

Research Problems

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat di ambil untuk di jadikan pembahasan, adapun pertanyaan nya sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa merek dagang Starbucks Vs Starbucks analisis teori kepastian hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas tindakan pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) di Indonesia?

⁸ Hasil penelusuran pada "*Putusan Register Per Tahun Merek*", direktori putusan mahkamah agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 26 oktonber 2022. 09.40 wib

⁹ Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. 5

¹⁰ Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.8

Research Methods

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisa deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.¹¹ Dalam penelitian ini digunakan data sekunder.¹² Data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari Bahan hukum primer Berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis, sedangkan Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Discussion

Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Starbucks Vs Starbucks Analisis Teori Kepastian Hukum

Dalam hukum acara perdata, terdapat dua jenis kewenangan pengadilan yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah pembagian kekuasaan antara badan atau Lembaga pengadilan, sedangkan kompetensi relative yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung tempat tinggal tergugat sesuai dalam pasal H.I.R yang asasnya berbunyi “yang berwenang adalah pengadilan Negeri tempat Tergugat tinggal”.¹³

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118

¹² Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 6

¹³ Retnowlan susantio dan Iskandar Oeripkartwinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung, Mandar Maju, 2019). 10-11.

Kasus sengketa merek pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terdapat kasus persamaan pada pokoknya yang bermaksud meniru/memboceng ketenaran merek terkenal. Akan tetapi terdapat permasalahan di awal pendaftaran merek yang dilakukan tergugat yang terdaftar lebih dahulu pendaftaran mereknya di Indonesia. Mengingat Indonesia bergabung dalam organisasi perdagangan internasional WTO (*World Trade Organization*). Indonesia harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal yang diatur dalam pasal 6 bis *Paris Convention* yang mana Indonesia memiliki keterikatan terhadap aturan dan perjanjian tersebut.¹⁴ Yang menyesuaikan dengan keberadaan peraturan internasional sehingga merek STUBUCKS Milik penggugat telah diakui terlebih dahulu keberadaannya di dunia perdagangan Internasional.

Ratio decidendi Majelis hakim dalam putusan Jakarta Pusat yaitu: Pertama, majelis hakim berpegang pada pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait permohonan pendaftaran merek milik penggugat harus ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek Starbucks daftar nomor IDMooo342818 atas nama tergugat. Kedua, pada saat pendaftaran merek, turut tergugat tidak ada yang meendaftarkan terlebih dahulu dari pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis bahwa tidkmembuktikan adanya itikad tidak baik atas nama tergugat. Ketiga, berpegang pada Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang merek terkenal bahwasannya dalil yang dikemukakan oleh penggugat tentang keterkenalan merek terkenal sebagaimana disebutkan dalam alasan a quo tidak dapat dibenarkan.

Kemudian berlanjut pada permohonan kasasi yang diterima oleh majelis hakim mahkamah agung terdapat ketidaksesuaian atas alasan putusan yakni menghapus keseluruhan putusan oleh pengadilan negeri Jakarta pusat, yang menyatakan bahwa merek penggugat merupakan merek terkenal dengan beberapa buktian pada berkas perkara di pengadilan negeri Jakarta pusat, bahwa merek Starbucks telah terdaftar terlebih dahulu di berbagai negara sebelum tahun 1992 (merek tergugat di daftarkan), bahwa merek tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dari susunan dan pengucapan merek penggugat dan merek tergugat memiliki itikad tidak baik (*bad Faith*) pada saat pendaftaran

¹⁴ Heri Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013).

merek, diduga adanya niat untuk membonceng ketenaran merek terkenal yaitu merek Starbucks milik penggugat.

Temuan dalam penelitian ini yaitu Tentang system pendaftaran pertama, pada merek (*Firs To File*), tidak selalu merek pertama terdaftar di Indonesia merupakan pemilik hak eksklusif dari suatu merek. dalam penafsiran hukum oleh hakim bisa pula melihat dari historis maupun dilihat dari aspek hukum perdagangan internasional karena dalam kasus Starbucks ini merupakan merek terkenal milik luar negeri yang sudah lama pemasarannya sebelum pendaftaran merek milik tergugat di lakukan. Pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) kerap kali terjadi di Indonesia, akan tetapi tidak ada aturan dengan jelas terhadap tindakan *Passing Off* ini, padahal sering kali terjadi pelanggaran hal serupa dengan kasus dalam penelitian ini.

Putusan pengadilan yang dipimpin oleh majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa merek diatas tentu saja haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur hukum agar di laksanakan secara proposional, yaitu kepastian hukum (*Rechtsscherkeit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*).¹⁵ Menurut Utrecht kepastian hukum dapat dilihat dari dua kemungkinan yaitu yang pertama, yaitu adanya aturan umum yang dapat memberikan pemahaman keada individu mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, terkait dengan perlindungan individu terhadap wewenang pemerintah melalui keberadaan aturan umum tersebut, sehingga dapat diketahui batasan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap setiap individu.¹⁶ Dari perspektif yuridis konsep kepastian hukum berarti “rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, dan diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus* (aturan yang sama diterapkan untuk perkara/kasus yang sama).¹⁷

Kepastian hukum dilihat dari peraturan yang berlaku melihat putusan pengadilan mahkamah agung dimana *ratio decidendinya* dapat diterima sebab alasan putusan (*ratio decidendi*) merujuk pada undang-undang dan kenyataan yang ada. Keadilan yang selalu dinanti oleh masyarakat yang bersangkutan dalam perkara ini tentunya mengharapakan majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya. Sebab, keadilan tanpa hukum tidak ada apa-apanya, hukum pada dasarnya memiliki keadilan akan tetapi keadilan tidak selamanya tentang hukum, karena ada norma hukum yang tidak mengandung keadilan, sedangkan keadilan jelas tidak identik dengan hukum.

¹⁵ Frence M. Wantu, “*Pengantar Ilmu Hukum*”(Gorontalo: UNG Press, Oktober 2015),5.

¹⁶ Oksidelfa Yanto, “*Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia.*” (Bandung: Pustaka Reka Cipta, Januari,2020),

¹⁷ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, “*Teori-Teori Hukum*”, (Malang: Setara Press, 2018),206.

Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pemboncengan Merek Terkenal (Passing Off) Di Indonesia

Trade Relate Aspeccts Of Inttellectual Property Right) merupakan suatu organisasi dunia dalam perdagangan Internasioanl WTO (*World Trade Organization*). Indonesia harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal yang diatur dalam pasal 6 bis *Paris Convention* yang mana Indonesia memiliki keterikatan terhadap aturan dan perjanjian tersebut.¹⁸

Indonesia sendiri menggunakan sistem konstitutif (*first to file principle*) dalam sistem pendaftaran merek. Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya adalah pemegang hak merek tersebut. Sehingga diberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya.¹⁹ Perlindungan hukum atas tindakan pemboncengan merek terkenal di Indonesia terdapat dalam UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 huruf b yaitu permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan (b) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan (c) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Setelah mengetahui bagaimana undang-undang Indonesia membahas tentang perlindungan hukum di Indonesia, kemudian selanjutnya memahami bagaimana perlindungan hukum internasional terkait perlindungan hukum merek terkenal sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 bis *paris convention* yaitu :

“Negara Peserta diminta untuk menolak permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran, serta melarang penggunaan merek yang sama atau mungkin menimbulkan kebingungan (baik berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang dimiliki atau pihak yang berkepentingan): a) menurut pihak negara merek tersebut diakui oleh otoritas yang berwenang di negara penerima pendaftaran sebagai merek terkenal atau dikenal secara luas sebagai milik seseorang yang berhak mendapat perlindungan hukum sebagai diatur dalam convensi; b) digunakan pada produk yang sama atau sejenis” selanjutnya “Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal).”

¹⁸ Heri Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013). 49

¹⁹ Djumhana dan Ubaidillah, *Hak Milik Intelktual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). 226

Dengan adanya peraturan perlindungan merek diatas maka pemberian sanksi pelanggar atas pemboncengan suatu merek dalam Undang-Undang merek yang berlaku di Indonesia yaitu tercantum dalam bab XV tentang penyelesaian sengketa pasal 83 ayat (1) UU Merek yaitu dengan gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Hal tersebut juga berlaku untuk pelanggaran terhadap pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) di Indonesia.

Adapun Perlindungan Perspektif Hukum Islam hak merek merupakan hak kepemilikan pribadi (*al-milkiyah*) yaitu hak yang diberikan kepada pihak yang berwenang atau yang memiliki atas sesuatu yang akan menjadi hak mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sejauh tidak merugikan orang lain.²⁰ Berbicara Syariah Islam kita sebagai umat muslim harus mengacu pada sumber islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak terdapat konsep tentang Hak merek atau hak kelayaan intelektual secara spesifik, akan tetapi dari banyaknya ayat dan hadist para ulama telah merumuskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah.²¹

Penerapan perlindungan merek pada kasus Starbuck sudah cukup terealisasi baik dari segi upaya repressif maupun pevensif dimana aturan mengenai perlindungan merek terkenal telah diatur dan sanksi atas hal tersebut diterapkan oleh Majelis hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan merek milik tergugat dan mencoret merek dari daftar umum merek dan menguulkannya dalam berita resmi merek hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, serta menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Starbucks Corporation merupakan salah satu merek terkenal milik negara asing yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*) oleh pengusaha lokal menjadi salah satu bukti bahwa masih belum optimal dalam pelaksanaan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang nasional ataupun Internasional (*Trips Angrement*). Oleh sebab itu, aturan perlindungan Terhadap merek terkenal lebih ditekankan dan di perinci kembali dalam undang-undang merek di Indonesia.

²⁰ Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, Risalah, Vol 24 No. 1, (Mei,2012), 6. <http://hdl.handle.net/11617/2909> Diakses pada 29 Oktober 2023.

²¹ Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, "Perlindungan", 7.

Conclusion

Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 835 K/Pdt.Sus/HKI/2022. Dalam Pertimbangannya Hakim menemukan ketidaksesuaian dengan fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang ditemukan pada pemohon kasasi dengan kenyataan. Merek Terkenal dilihat dari ketenaran merek tersebut diseluruh dunia maupun di Indonesia. Keberadaan merek terkenal diakui dan dilindungi walau pendaftarannya belum dilakukan di Indonesia.

Perlindungan hukum atas tindakan pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang nasional ataupun Internasional yaitu dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 huruf b dan c. Dan sanksi bagi pelanggar atas pemboncengan suatu merek dalam Undang-Undang merek yang berlaku yaitu tercantum dalam bab XV tentang penyelesaian sengketa pasal 83 ayat (1) UU Merek yaitu dengan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Suggestion

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lebih selektif dalam melakukan penerimaan dan perpanjangan pendaftaran merek agar jika terjadi hal serupa dengan kasus STARBUCKS yang jelas-jelas ada persamaan pada pokoknya tidak terulang lagi, yang dalam hal itu akan merugikan pihak pengusaha dikarenakan kecurangan-kecurangan oleh pihak lain.
2. Kepada DPR RI/Pemerintah lebih memperjelas lagi terhadap peraturan mengenai ataupun *Passing Off* (pemboncengan merek) mengenai merek terkenal di Indonesia baik pelanggaran iktikad tidak baik saat pendaftaran, persamaan pada pokoknya atas merek sejenis atau tidak sejenis. Hal ini lebih memudahkan masyarakat lebih mengenal dan mengetahui aturan tentang merek terkenal yang berlaku di Indonesia. Terdapat aturan merek lebih spesifik bagi pengusaha lokal agar nantinya apabila kreatifitas masyarakat terdapat pula kesamaan terhadap merek terkenal diharapkan terdapat keadilan pula bagi masyarakat di Indonesia.

References

*Book

- Djumhana dan Ubaidillah. (2003). Hak Milik Intelktual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Erma Wahyuni, T.Saiful dan Hessel Nogi. (2011). Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta. YPAPI.

- Firmansyah, Heri. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal. Yogyakarta. Medpress Digital.
- Firmansyah, Heri. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal. Yogyakarta. Medpress Digital
- I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press
- Jened, Rahmi. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta. RajaGrafindo Persada
- Retnowlan susantio dan Iskandar Oeripkartwinata. (2019). Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek. Bandung. Mandar Maju.
- Saidin. (2007). Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Edisi Revisi. Cetakan ke-6. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sutedi, Adrian. (2013). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta:Sinar Grafika
- Wantu, Frence M. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: UNG Press.
- Yanto, Oksidelfa. 2020. (Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia). Bandung: Pustaka Reka Cipta

***Online Journal**

- Gania Balqiz, Wizna. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang. Indonesia. Joernal of Judical Riview 23, no 1
- Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah. (2012). Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam. Risalah. Vol 24 No. 1

*** Peraturan**

- Hasil penelusuran pada “Putusan Register Per Tahun Merek”, direktori putusan mahkamah agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 26 oktonber 2022.
- Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.
- Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan kekayaan intelektual.