



SKRIPSI

Judul:

Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek atas
Dasar Itikad Tidak Baik Merek “Starbucks” (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 836
K/Pdt.Sus-Hkl/2022)

Disusun oleh:

VANYA MARCHELYA
NIM. 205200145

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek atas Dasar
Itikad Tidak Baik Merek “Starbucks” (Studi Putusan
Mahkamah Agung No.836K/Pdt.Sus-HKI/2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh :

Nama : Vanya Marchelya

NIM : 205200145

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : VANYA MARCHELYA
NIM : 205200145
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik Merek "Starbucks" (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022)
Title : Analysis of the Criteria for Determining "STARBUCKS" as a Well Known Mark (Study of the Supreme Court Decision Number 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

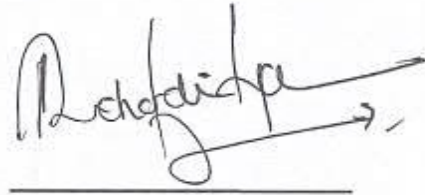
Persetujuan

Nama : VANYA MARCHELYA
NIM : 205200145
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek atas dasar
itikad tidak baik merek "Starbucks" (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hkl/2022)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2023

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Rahaditya', is written over a horizontal line.

ABSTRAK

- A. Nama : Vanya Marchelya (NIM: 205200145)
- B. Judul Skripsi : Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik Merek “Starbucks” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)
- C. Halaman : vii+109+ lampiran.
- D. Kata Kunci : Gugatan Pembatalan Merek, Merek Terkenal, Itikad baik
- E. Isi :

Persaingan bisnis yang sehat dapat mendorong inovasi-inovasi baru dan persaingan usaha antara pelaku ekonomi. Namun disisi lain hal ini juga dapat dimungkinkan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat jika tidak adanya perlindungan hukum yang baik dari pemerintah. Dalam hal perlindungan kekayaan intelektual, merek digunakan sebagai daya pembeda suatu produk dengan produk lainnya. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan kualitas, mutu dan imej suatu produk agar dikenali oleh konsumennya. Maka bagi merek terkenal dimungkinkan pendomplengan atau peniruan terhadap merek yang telah memiliki reputasi tinggi. Merek terkenal perlu mendapatkan perlindungan hukum yang menyeluruh agar menghindari itikad tidak baik dari oknum yang berusaha melakukan kegiatan curang. Seperti yang terjadi pada sengketa merek “Starbucks” antara Starbucks Corporation dengan PT Sumatra Tobacco Trading Company yang menjadi fokus penelitian ini. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal “Starbucks”? dan 2) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam memutus sengketa merek “Starbucks”? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Gugatan pembatalan merek yang dikarenakan itikad tidak baik harus membuktikan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Hasil penelitian ditemukan bahwa dasar hukum yang mengatur mengenai kriteria merek yaitu pada Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Pendaftaran Merek tidak menentukan indikator yang pasti sehingga pengaturannya masih relatif. Kemudian pertimbangan yang berbeda antara putusan tingkat pertama dan tingkat kedua ini disebabkan karena adanya ketidakpastian hukum tersebut. Pembatalan merek milik Tergugat mencerminkan perlindungan hukum merek terkenal, namun hal ini tidak didukung oleh regulasi yang muatannya jelas dan menyeluruh.

F. Acuan : 54 (1980-2023)

G. Pembimbing: Dr. R. Rahaditya S.H., M.H

H. Penulis:

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Vanya Marchelya', with a horizontal line underneath.

Vanya Marchelya

ABSTRACT

- A. Name : Vanya Marchelya (NIM: 205200145)
- B. Thesis Title : Analysis of the Trademark Cancellation Lawsuit
The Basis for Bad Faith in the Brand "Starbucks"
(Study of Supreme Court Decision Number 836
K/Pdt.Sus-HKI/2022)
- C. Pages : vii+109+ attachments.
- D. Keywords: Brand Cancellation Lawsuit, Well-Known Mark, Good intention
- E. Contents:

A Healthy business competition can encourage new innovations and business competition between economic actors. However, on the other hand, it can also be possible to have unhealthy business competition if there is no good legal protection from the government. In terms of intellectual property protection, brands are used as the power to distinguish products from other products. This serves to demonstrate the quality, quality and image of a product to be recognized by its consumers. Thus, for famous brands, it is possible to combine or impersonate a brand that has a high reputation. Famous brands need to get thorough legal protection in order to avoid bad faith from those who try to commit fraudulent activities. The "Starbucks" brand dispute between Starbucks Corporation and PT Sumatra Tobacco Trading Company was the focus of this research. This raises the problem of: 1) How's the legal protection against the famous "Starbucks" brand? and 2) How do the Judges consider the first level and the cassation level in deciding the "Starbucks" brand dispute? This study was conducted using a normative legal research method. A lawsuit for cancellation of a brand due to bad faith must prove its commonality with a well-known brand. The results of the study were found that the legal basis governing the criteria for trademarks, namely Article 18 paragraph (3) of the Permenkumhan about Registration of Trademark did not specify a definite indicator so that the regulation was still relative. Then the different considerations between the first and second level decisions are due to the uncertainty of the law. The cancellation of the Defendant's trademark reflects the legal protection of the well-known trademark, but this is not supported by regulations that clear and comprehensive.

- F. Reference : 54 (1980-2023)
- G. Supervisor : Dr. R. Rahaditya S.H., M.H
- H. Author:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Vanya Marchelya', with a horizontal line drawn underneath the text.

Vanya Marchelya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik Merek “Starbucks” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)” dapat terselesaikan dengan baik serta lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka tugas akhir guna memperoleh gelar Strata 1 (S-1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan, nasehat, dan petunjuk baik sumbang saran, pembinaan maupun bahan referensi yang dibutuhkan dalam menunjang penulisan ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi SI Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, masukan, waktu, tenaga, pikiran serta saran-saran kepada penulis pada saat membimbing hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Prof. Dr. Jeane N. Selly, S.H., M.H., A.P.U., selaku dosen pengujiseminar proposal yang memberikan kritik dan masukan kepada penulis agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
7. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal yang banyak memberikan kritik dan masukan kepada penulis agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

8. Kepada nasarumber pada penelitian iniyaitu ibu Reni Sinarty S.H.,M.H dan Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani, SH.,MH.,
9. Kepada keluarga penulis, khususnya orang tua Ibu Kurniati Samudi dan Djumadi Alimin yang selalu memberikan dukungan, semangat doa, dan motivasi. Serta saudara penulis yaitu Brenda Valerie dan Kimberly Jocelyne yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
11. Seluruh Karyawan Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Para pihak lain yang tidak dapat diebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, oleh sebab itu penulis terbuka akan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini bagi penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang merek.

Pernyataan

Nama : VANYA MARCHELYA
NIM : 205200145
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik Merek "Starbucks" (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hkl/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2023

Yang menyatakan



VANYA MARCHELYA
NIM. 205200145

DAFTAR ISI

COVER LUAR	ii
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORI.....	17

A. Hak Kekayaan Intelektual	17
B. Merek	19
1. Sejarah Hukum Merek di Indonesia.....	19
2. Pengertian Merek	21
3. Jenis Merek	25
4. Pendaftaran Merek	26
5. Perpanjangan Perlindungan merek.....	28
6. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek.....	29
7. Pelanggaran Merek.....	30
8. Penghapusan Merek	33
9. Penyelesaian Sengketa Merek.....	34
10. Hukum Internasional Merek.....	35
11. Merek Terkenal	36
C. Teori Perlindungan Hukum.....	39
D. Itikad Baik	40
BAB III.....	43
DATA HASIL PENELITIAN.....	43
A. Profil Para Pihak	43
1. Penggugat.....	43
2. Tergugat	46
3. Turut Tergugat.....	49
B. Uraian Kasus Posisi.....	51
1. Putusan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst)	51
2. Putusan Kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus- HKI/2022)	62
C. Data Hasil Wawancara	63
1. Wawancara dengan Ibu Reni Sinarty S.H.,M.H sebagai Konsultan Hak	

Kekayaan Intelektual.....	63
2. Wawancara dengan Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani, SH.,MH., Dosen Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Trisakti	67
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	69
A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap merek terkenal “Starbucks”	69
B. Analisa Pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam menentukan kriteria merek “Starbucks” sebagai merek terkenal (well known mark)	84
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR LAMPIRAN.....	110

DAFTAR SINGKATAN

STTC	= PT Sumatera Tobacco Trading Company
HKI	= Hak Kekayaan Intelektual
UU	= Undang-Undang
UU MIG	= Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131 UUD
WIPO	= The World Intellectual Property Organization
TRIPs	= Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
NASDAQ	= Nasional Association of Securities Dealers Automated Quotation Stock Market.
DJ HCPM	= Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek
Permekumham Pendaftaran Merek	= Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 = Perubahan Logo Starbucks Corporation
- Gambar 2 = Logo PT Sumatra Tobacco Trading Company
- Gambar 3 = Contoh Produk yang diproduksi PT Sumatra Tobacco Trading Company
- Gambar 4 = Logo merek Harley Davidson dan Custom Harley Davidson Blend milik STTC yang telah dibatalkan
- Gambar 5 = Data Pendaftaran Merek STARBUCKS milik STTC
- Gambar 6 = Novel yang Menjadi Inspirasi Penamaan Merek Sengketa
- Gambar 7 = Logo Starbucks Corporation
- Gambar 8 = Merek Rokok Milik STTC
- Gambar 9 = Perbandingan Merek milik Penggugat dan Tergugat
- Gambar 10 = Logo merek Harley Davidson dan Custom Harley Davidson Blend milik STTC yang telah dibatalkan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Tugas tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Berita Acara Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Turnitin Skripsi
5. Bukti Presentasi Turnitin
6. Surat LoA Jurnal
7. Bukti Terbit Jurnal
8. Surat Keterangan Wawancara dengan Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani, SH.,MH.,
9. Surat Keterangan Wawancara dengan Reni Sinarty S.H.,M.H
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022
11. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.