

# PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL BERDASARKAN PENDAFTARAN DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK (STUDI KASUS MEREK STARBUCKS)

Bintang Cecilia Artha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [cciliartha14@gmail.com](mailto:cciliartha14@gmail.com)

Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum merek terkenal dalam kaitannya dengan konsep iktikad tidak baik yang dianalisis dari kasus merek "Starbucks" antara PT Sumatra Tobacco Trading Company vs Starbucks Corporation. Metode penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan pada merek terkenal dapat diberlakukan negara sekalipun belum terdaftar mengacu pada ketentuan Paris Convention. Dalam sengketa Starbucks, Mahkamah Agung menetapkan adanya iktikad tidak baik sebagaimana pendaftaran oleh tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik penggugat. Putusan ini berimplikasi pada pembatalan merek tergugat berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis demi mewujudkan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, Starbucks Corporation, Iktikad Tidak Baik, Pembatalan Merek

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the implementation of legal protection for well-known trademarks in relation to the concept of bad faith, focusing on the "Starbucks" trademark dispute between Starbucks Corporation and PT Sumatra Tobacco Trading Company. The research method employed is normative legal research adopts both a statutory and factual approach. The analysis results indicate that protection for well-known trademarks can be enforced by the state even if they are not yet registered, in accordance with the provisions of the Paris Convention. In the Starbucks dispute, the Supreme Court determined the existence of bad faith as the defendant's registration shared substantial similarities with the plaintiff's mark. This ruling resulted in the cancellation of the defendant's trademark registration based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications to ensure legal certainty.*

**Key Words:** Well-known Trademark, Legal Protection, Starbucks Corporation, Bad Faith, Trademark Cancellation

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara berdasarkan hukum, tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal ini mengartikan bahwa hukum harus menjadi acuan utama dalam seluruh kegiatan kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai kumpulan aturan hidup yang mengatur ketertiban masyarakat dan

wajib ditaati.<sup>1</sup> Negara Indonesia sendiri menganut sistem “*Civil Law*” yang masih menggunakan materi hukum sisa peninggalan zaman Belanda. Meskipun Indonesia telah merdeka dari jajahan Belanda, selama tidak ada undang-undang baru yang disahkan, sumber hukum Belanda tetap berlaku. Sistem *Civil Law* bertumpu pada hukum mengikat sebagaimana peraturan tersebut dibentuk dalam UU dan disusun secara teratur dalam suatu kodifikasi tertentu. *Civil Law* menganut paham kodifikasi yang diperlukan guna mewujudkan unifikasi hukum di tengah pluralitas sistem hukum. Keseragaman tersebut menyederhanakan sekumpulan peraturan sehingga dapat dikuasai dengan mudah dengan tersusun dengan runtut dan jelas.<sup>2</sup>

Sistem *Civil Law* yang dianut Indonesia menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama yang secara garis besar dibagi menjadi hukum perdata dan hukum pidana. Sebelumnya pada masa kolonial, menerapkan *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) yang memisahkan antara ranah privat dan ranah pidana. Pemisahan tersebut dipertahankan oleh Indonesia hingga masa kini, dan tidak hanya menjadi ciri pokok sistem *Civil Law*, tetapi juga memberikan landasan bagi pengaturan berbagai bidang hukum khusus. Dalam ruang lingkup hukum perdata, subjek hukum dibedakan menjadi badan hukum (*recht person*) dan manusia (*naturlijke person*), yang hubungan hukumnya bersifat horizontal. Badan hukum adalah sekelompok individu dengan tujuan tertentu, hak dan kewajiban, harta kekayaan, serta mampu bertindak hukum sebagai subjek hukum. Hal tersebut tercantum dalam KUHP yang secara sistematis terbagi menjadi 4 (empat) buku, yakni Buku I mencakup Orang, Buku II mencakup Barang, Buku III mencakup Perikatan, dan Buku IV mencakup Pembuktian dan Kedaluwarsa.<sup>3</sup> Pada Buku II, barang dibedakan menjadi barang yang berwujud/bertubuh dan yang tak berwujud/tak bertubuh. Barang yang tak bertubuh/tak berwujud salah satunya adalah Kekayaan Intelektual (KI), terutama yang menyangkut hak-haknya. Dalam hal ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk pada kategori barang tak berwujud sebagaimana merupakan hak atas hasil penalaran dan kreativitas manusia yang dapat dilindungi secara hukum.

Negara Indonesia turut aktif berpartisipasi dalam *World Trade Organization* (WTO), wajib menaati parameter internasional mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI), termasuk melaksanakan implementasi hukum pada hal HAKI. Berkenaan dengan hal ini, negara Indonesia patut menyusun perundang-undangan yang mengatur perihal perlindungan HAKI, sejalan dengan Indonesia meratifikasi “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”. Merujuk penjelasan UU tersebut, perundingan dilakukan untuk memperkuat perlindungan HAKI terhadap barang yang diperjualbelikan.<sup>4</sup> Hak Kekayaan Intelektual artinya hak abstraktif. Perlindungan hukum diberikan dalam HAKI adalah terhadap hak-haknya, yakni hak atas produk ciptaan atau karya intelektual yang bersifat tidak berwujud (immateriil), bukan terhadap bentuk fisik.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual semakin waktu, berkembang semakin kompleks dengan berbagai jenis yang dilindungi. Dalam *Article 9*

---

<sup>1</sup> Sutrasno, S. Andi dan Purnomosidi, Arie. *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung, CV. Media Sains Indonesia, 2023), 34.

<sup>2</sup> Iqbal, Firdaus Muhammad. “Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia.” *Jurnal Dialektika Hukum* 4, No. 2 (2022): 182-185.

<sup>3</sup> Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe, CV. Biena Edukasi, 2015), 6-10.

<sup>4</sup> Ramadhan, M. Citra dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Universitas Medan Area Press, 2023), 4-5.

"*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*", membagi HAKI menjadi dua bagian besar, di mana secara umum mengenal 8 (delapan) kategori, termasuk Hak Merek (*Trademarks*).<sup>5</sup> Sebagai bagian dari HAKI, Hak Merek diatur dalam Konvensi Paris, kemudian diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Secara nasional, Merek diatur melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang kemudian disebut UU Merek) yang di dalamnya mengenal Merek Dagang, Kolektif, dan Jasa. Dibentuknya UU Merek ialah suatu langkah memberikan kepastian dan jaminan hukum. Di tengah dunia usaha yang kompetitif, adanya jaminan kepastian hukum menjadi kian penting, khususnya dalam mempertahankan persaingan usaha yang berkeadilan. Hal tersebut mengingat bagaimana pelanggaran terhadap hak merek marak terjadi meskipun merek sejatinya penanda untuk membedakan jasa dan/atau barang dalam aktivitas perdagangan.

Di Indonesia, Hak Merek tidak dilindungi secara otomatis misalnya Hak Cipta, melainkan harus lebih dahulu didaftarkan. Indonesia menerapkan sistem pendaftaran "*first to file*", di mana hak dimiliki oleh *registrant* paling awal.<sup>6</sup> Sistem pendaftaran yang dianut Indonesia tersebut dianggap tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan acap kali disalahgunakan. Di Indonesia sendiri, marak ditemukan suatu perusahaan yang menggunakan merek dengan kemiripan akan merek terkenal untuk meningkatkan keuntungan. Hal tersebut disebut pendaftaran merek iktikad tidak baik (*bad faith*), dapat terjadi ketika didaftarkannya suatu merek yang diketahui masih tidak didaftarkan di Indonesia.<sup>7</sup> Pendaftaran ini diduga ingin menyerupai milik pihak lain untuk kepentingan usahanya.

Pendaftaran merek "Starbucks" oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company menjadi contoh kasus pendaftaran dengan iktikad tidak baik. Starbucks Corporation menggugat perihal pembatalan merek terdaftar "Starbucks", diduga dijalankan dengan iktikad yang tidak baik. Starbucks Corporation sendiri merupakan sebuah perusahaan kopi asal Amerika Serikat yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2002 dan telah berkembang di lebih dari 500 (lima ratus) gerai.<sup>8</sup> Sebagai sebuah merek terkenal yang diakui secara luas sebagai pemanggang dan pengecer utama *specialty coffee* di dunia, Starbucks tentu memiliki reputasi dan nilai komersial yang tinggi di mata konsumen. Reputasi dan nilai komersial tersebut dapat menjadi pemicu adanya pihak-pihak yang berupaya menjiplak merek "Starbucks" demi memperoleh keuntungan.

Awalnya, gugatan Starbucks Corporation ditolak, namun diajukan kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga gugatan tersebut diterima melalui Putusan Mahkamah Agung No. 836K/Pdt.Sus-HKI/2022. Kasus ini melatarbelakangi penelitian penulis untuk mengkaji lebih lanjut penerapan asas "*first to file*" dan perlindungan hukum pada merek terkenal di Indonesia, khususnya mengenai iktikad tidak baik sesuai dengan UU Merek.

Dalam mengkaji penelitian ini, terdapat kajian lampau (*state of art*) sebagai referensi maupun perbandingan guna memperoleh analisis yang lebih mendalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 8.

<sup>6</sup> Alexander, Rendy. "Penerapan Prinsip First To File pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 9 (2022): 2110.

<sup>7</sup> Tanjung, Damar Ramadhanna dkk. "Penerapan Prinsip First to File Dalam Sengketa Merek Terkenal." *Law Development and Justice Review* 6, No. 2 (2023): 112-114.

<sup>8</sup> Starbucks Coffee Company, "Starbucks Indonesia in the News." diakses 20 Agustus 2025, <https://www.starbucks.co.id/starbucks-indonesia-in-the-news>.

selaras dengan permasalahan pada penelitian. Riset “*Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt. Sus-HKI/2022 Mengenai Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company*” yang disusun oleh Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, dan Sania Akalila Putri Thahir mengutarakan pertimbangan pengadilan sejalan UU Merek, mempertimbangkan ketentuan merek terkenal dan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, serta bisa menambahkan pertimbangan mengenai Starbucks Corporation yang menjadi bagian esensial dari nama badan hukum yang dimiliki Starbucks Corporation.<sup>9</sup> Di samping itu, terdapat penelitian berjudul “*Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek antara Starbucks Corporation Melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Studi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN Niaga JKT.PST. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt. Sus-HKI/2022)*” yang disusun oleh Berlianda Ester Septiani, Aflah, dan Saidin menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung lebih tepat, di mana pendaftaran wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan UU Merek.<sup>10</sup> Berdasarkan penelitian di atas, fokus utama penulis adalah implementasi asas “*first to file*” dan perlindungan hukum, khususnya tentang merek yang tercatat dengan iktikad tidak baik sesuai UU Merek.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian umum di atas, rumusan masalah fokus pembahasan yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas *first to file* dan konsep iktikad tidak baik dalam hal pendaftaran merek di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi perlindungan merek terkenal dianalisis dari kasus merek “Starbucks”?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, hendak dicapai tujuan umum berupa menganalisis perlindungan merek terkenal di Indonesia di tengah banyaknya terjadi penyalahgunaan sistem pendaftaran merek yang dianut Indonesia. Adapun tujuan khusus pada penelitian ini yakni untuk menganalisis penerapan asas *first to file* dan konsep iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia dan menganalisa implikasi perlindungan merek terkenal dianalisis dari kasus merek “Starbucks”.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian, penulis memanfaatkan teknik penelitian yuridis normatif, yakni dengan mengkaji aspek-aspek hukum positif yang mengacu pada perundang-undangan, bertujuan menjawab problematika yang dianalisis. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian berupa pendekatan fakta (*fact approach*), meneliti berdasarkan pada fakta aktual yang terjadi di masyarakat

---

<sup>9</sup> Thahir, Sania Akalila Putri dkk. “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt. Sus-HKI/2022 Mengenai Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, No. 3 (2023).

<sup>10</sup> Septiani, Berlianda Ester dkk. “Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek antara Starbucks Corporation Melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Studi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN Niaga JKT.PST. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt. Sus-HKI/2022).” *Acta Law Journal* 2, No. 1 (2023).

menyangkut isu, dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), berfokus menganalisis berbagai aturan hukum berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Kedua pendekatan tersebut akan menjawab rumusan masalah penelitian ini yang didukung dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer salah satunya ialah UU Merek. Sedangkan sumber data sekunder untuk penulis melangkah dalam membuat sebuah penelitian, baik halnya literatur hukum, jurnal, skripsi, tesis, maupun artikel yang didapat dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.

Data dikumpulkan secara kualitatif, yakni pengumpulan data dengan cara penganalisisan dan pengamatan terhadap hal yang berhubungan dengan merek terkenal di Indonesia, khususnya mengenai asas "*first to file*" dan konsep iktikad tidak baik di Indonesia. Tahap awal pengumpulan data adalah dengan mencari peraturan dan sumber hukum positif. Pada riset, akan dianalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur penerapan asas "*first to file*" dan konsep iktikad tidak baik. Analisis juga akan mencakup implikasi perlindungan merek terkenal dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 836K/Pdt. Sus-HKI/2022.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penerapan Asas *First to File* dan Konsep Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek di Indonesia

Merek secara umum diartikan sebagai "*tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau (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.*"<sup>11</sup> Dalam dunia usaha, merek diperlukan agar konsumen bisa lebih mudah mengidentifikasi antarproduk. Pemberian tanda pada suatu jasa dan/atau barang bukanlah fenomena baru, sejak zaman kuno lazim orang memberikan tanda untuk barang miliknya. Semulanya, merek hanya diakui untuk barang, kemudian diperluas melalui Konvensi Paris yang pengakuannya mencakup merek jasa.<sup>12</sup> Di Indonesia sendiri, telah berlaku peraturan tentang HAKI sejak 1840-an, ratifikasi yang dilakukan merupakan upaya Indonesia mengharmonisasikan ketentuan hukum nasional dengan prinsip hukum internasional. Di samping itu, tahun 1995, Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO), yaitu organisasi ekonomi didirikan untuk menerapkan norma regional maupun internasional dalam pengaturan ekonomi dunia. Berkenaan dengan hal ini, negara Indonesia selanjutnya meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*, mencakup peraturan yang ada dalam persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.<sup>13</sup>

Indonesia berkewajiban menyelaraskan UU mengenai HAKI, termasuk Undang-Undang Merek. Secara nasional, Merek diatur melalui UU No. 20 Tahun 2016 (berikutnya disebut UU Merek) yang di dalamnya mengenal Merek Dagang, Jasa, dan

---

<sup>11</sup> Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*

<sup>12</sup> Alfarizi, Maolana. "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, No. 1 (2021): 56.

<sup>13</sup> Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 54-55.

Kolektif. Merujuk pada Pasal 1 UU Merek, “Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya” (angka 2), “Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya” (angka 3), dan “Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya” (angka 4). Merek juga dibedakan menurut reputasinya menjadi merek biasa dan terkenal.<sup>14</sup>

Pembentukan UU Merek merupakan suatu langkah dalam memberikan kepastian dan jaminan hukum. Adanya jaminan kepastian hukum menjadi kian penting, khususnya dalam mempertahankan rivalitas yang berkeadilan. Dalam memanifestasikan dan memberikan perlindungan hukum, merek hendaklah diadministrasikan sebagai langkah awal. Meskipun pendaftaran tersebut tidak diwajibkan, akan tetapi pemberian perlindungan hukum hanya dimungkinkan jika memiliki hak. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Di Indonesia, mengenal sistem *first to file*, sebuah sistem konstitutif berlaku untuk Hak Merek, Paten, dan Desain Industri. Sebelumnya, Indonesia menganut sistem *first to use*, berprinsip beda dengan *first to file*, di mana pendaftaran bukanlah suatu keharusan. Kemudian seiring berjalannya waktu, UU Merek diubah yang kemudian mengadopsi sistem *first to file*. Hal ini dikarenakan sistem tersebut dianggap lebih mengukuhkan kepastian hukum.<sup>15</sup> Prinsip dalam sistem ini, hak atas merek akan diberikan negara kepada pihak yang mendaftar pertama dan tidak bisa diberikan lagi ke pihak lain setelahnya. Berkenaan dengan hal ini bisa ditafsirkan dari bunyi Pasal 3 UU Merek yang menjabarkan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” Frasa “terdaftar” dalam hal ini ialah setelah Permohonan melalui seluruh proses sesuai peraturan dan mendapatkan persetujuan untuk diterbitkan sertifikatnya. Adapun mengenai “Permohonan Pendaftaran Merek” diatur terinci dalam Bab III, meliputi ketentuan mengenai persyaratan hingga pengumuman permohonan.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa perlindungan terhadap suatu merek hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran, maka penting untuk memahami aturan yang diatur terinci dalam Bab IV. Adapun Pasal 20 UU Merek berbunyi “Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

---

<sup>14</sup> Alhabib, Munawar dkk. “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021).” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, No. 3 (2023): 678.

<sup>15</sup> Sagita, Rizqiatu. “Analisis Sengketa Merek Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Maqashid Syariah.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2023): 39-40.

- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

Sistem *first to file* ditafsirkan dapat memfasilitasi jaminan yang lebih kuat terhadap kepastian hukum, tetap memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan. Merujuk pada Pasal 21 (3) UU Merek, “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.” Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, “Yang dimaksud dengan 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.” Sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu fungsi merek ialah untuk membedakan antar produk, sehingga karakteristik utama sebuah merek adalah kemampuannya untuk membedakan. Meskipun demikian, tidak jarang para pelaku usaha memiliki niat meraih keuntungan melalui tindakan yang melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang dilatarbelakangi oleh iktikad tidak baik adalah pendaftaran merek serupa merek terkenal. Pendaftaran tersebut seringkali bermotifkan tindakan pendomplengan, di mana adanya keserupaan dengan merek yang terkenal.<sup>16</sup> Tindakan tersebut bisa terjadi dengan beragam alasan, misalnya membonceng ketenaran suatu merek terkenal. Membonceng atau “numpang nama” pada merek terkenal biasa dilakukan oleh subjek usaha dengan harapan konsumen terkecoh, mengira bahwa jasa dan/atau barang tersebut berasal dari pemilik merek terkenal.

Sejatinya, apabila membahas iktikad tidak baik, tentu terdapat tolak ukurnya. Tolak ukur tersebut tidak lain adalah asas iktikad baik. Secara umum, perlindungan merek perlu diimbangi dengan penggunaan asas iktikad baik di dalamnya.<sup>17</sup> Asas iktikad baik merupakan asas yang mana para pihaknya melaksanakan suatu hal berdasarkan keyakinan dan kepercayaan, dalam hal pendaftaran merek, hal ini berhubungan dengan kejujuran dan kepatutan ketika mendaftarkan merek.<sup>18</sup> Dalam beragam ranah hukum, asas ini berperan penting, seperti pada perancangan perjanjian *Memorandum of Understanding* (MoU). Pentingnya asas iktikad baik dalam perjanjian, agar dilaksanakan secara adil dan menghindari terjadinya masalah daripada keuntungan bagi para pihak yang terlibat.<sup>19</sup> Asas iktikad baik secara garis besar memiliki arti objektif dan subjektif. Dalam arti objektif, iktikad baik adalah suatu

---

<sup>16</sup> Devi, Sita Nur Ramdhani dan Sulistyono, Al Qodar Purwo. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024): 260.

<sup>17</sup> Komaldi, Akram dkk. “Asas Itikad Baik dalam Upaya Pelindungan Merek Atas Tindak Perundangan Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *Media Hukum Indonesia* 2, No. 4 (2024): 48.

<sup>18</sup> Hidayah, Ardiana. “Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik.” *Jurnal Hukum* 19, No. 2 (2021): 159.

<sup>19</sup> Ari Putra, Gede Nopta dan Priyanto, I Made Dedy. “Asas Itikad Baik dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2020): 276.

perjanjian yang dibentuk dengan memperhatikan norma kepatutan maupun kesesuaian, demi menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Sedangkan secara subjektif, iktikad baik berada pada sikap batin, yakni kejujuran.<sup>20</sup> Asas iktikad baik memiliki peran yang fundamental dalam hukum, termasuk dalam ranah pendaftaran merek. Asas ini menjadi tolak ukur terhadap suatu pendaftaran merek, apakah pendaftaran tersebut telah dilakukan dengan norma kepatutan serta dengan bertindak jujur.

Menolak dan menggugat ialah hak pihak yang berpedoman pada UU Merek, pelaksanaannya diatur oleh Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi "*Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.*" Aturan tersebut juga mencakup pemilik merek yang tidak terdaftar. Kemudian sejalan dengan Pasal 77 ayat (2) "*Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.*"

### 3.2. Implikasi Perlindungan Merek Terkenal Pada Kasus Merek Starbucks

Suatu citra merek ialah sekelompok asosiasi merek yang terbentuk, bahkan melekat di benak para konsumen. Pendapat Rangkuti tersebut selaras dengan konsep merek terkenal, yakni sudah diidentifikasi dengan popularitas unggul dan tingkat ketertarikan masyarakat yang tinggi. Sebuah merek bisa digolongkan sebagai merek terkenal menurut Permenkumham No. 67 Tahun 2016 "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."

Sebagaimana merek pada umumnya mendapat perlindungan, tentu merek terkenal pun memperoleh perlindungan yang setara. Negara melindungi merek terkenal berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif terdapat dalam Bab XV UU Merek yang mengatur mengenai gugatan ataupun alternatif penyelesaian lainnya apabila terjadi pelanggaran merek. Meskipun terkenal bisa mendapat perlindungan negara meski belum terdaftar. Ini mengacu pada ketentuan *Article 6bis*

---

<sup>20</sup> Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020): 75.

*Paris Convention* yang berbunyi “*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.*”<sup>21</sup> Sebagaimana Indonesia merupakan negara anggota dan sudah melakukan ratifikasi, maka ketentuan ini menjadi berlaku secara nasional.<sup>22</sup>

Secara represif dan preventif, perlindungan hukum pada merek terkenal menjadi kian penting, mengingat pelanggaran terhadap hak merek masih kerap terjadi. Terlebih terkait merek terkenal, tidak jarang keterkenalan tersebut memicu pelaku usaha lain untuk menirunya. Terdapat beragam pelanggaran merek terkenal yang dapat ditemui dalam dunia usaha, seperti pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, peniruan atau tiruan produk, hingga praktik *passing off* yang dapat menyesatkan konsumen. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tentang merek di Indonesia, rendahnya kesadaran masyarakat pada pelanggaran merek, atau bahkan sistem pendaftaran *first to file* yang memungkinkan pelaku usaha untuk menyalahgunakannya guna memperoleh keuntungan pribadi.<sup>23</sup> Salah satu contoh kasus yang termasuk dalam kategori pelanggaran, di mana masih tidak didaftarkan di Indonesia adalah kasus “Starbucks” antara PT Sumatra Tobacco Trading Company vs Starbucks Corporation (selanjutnya disebut Tergugat-Penggugat).

Pada tahun 2021 lalu, penggugat menggugat pembatalan pendaftaran merek “Starbucks” Tergugat, dicurigai mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik. Starbucks Corporation merupakan sebuah perusahaan kopi asal Amerika Serikat dengan merek “Starbucks” yang sahamnya telah terdaftar dalam NASDAQ dan telah beroperasi sejak tahun 1971. Sejak tahun 2002, perusahaan kopi ini telah berkembang di Indonesia dengan lebih dari 500 (lima ratus) gerai di kota-kota besar. Sedangkan merek “Starbucks” milik Tergugat ialah merek sebuah rokok yang pertama kali didaftarkan pada tahun 1992 dalam kelas 34 (rokok). Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak terdapat bukti Tergugat bertindak dengan iktikad tidak baik, sebagaimana diperkuat oleh jawaban dari Turut Tergugat. Salah satu unsur yang disebutkan oleh Tergugat adalah merek yang tercatat merupakan untuk kelas yang berbeda, sehingga Tergugat menyatakan bahwa tidak memiliki niat untuk bersaing dengan bisnis Penggugat. Meskipun demikian, menurut penulis, penggunaan merek yang sama meski dalam kelas yang berbeda tetap berpotensi menimbulkan kebingungan atau mengecoh konsumen. Di samping itu, apabila dilihat dari bentuk, cara penulisan dan fonetik merek “Starbucks” milik Penggugat dan Tergugat, minim terlihat perbedaan. Hal seperti demikian dapat menimbulkan persepsi keliru pada konsumen yang beranggapan bahwa kedua produk tersebut memiliki keterkaitan.

---

<sup>21</sup> Article 6bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

<sup>22</sup> Sanjaya, Putu Eka Krisna dan Rudy, Dewa Gde. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018): 6-7.

<sup>23</sup> Khotimah, Vika Husnul dan Apriani, Rani. “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, No. 20 (2022): 417-419.

Setelah gugatan pada tahun 2021 tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim, Starbucks Corporation sebagai Penggugat mengajukan permohonan kasasi di bawah register perkara No. 836K/Pdt.Sus-HKI/2022. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa keberatan kasasi yang dilayangkan oleh Penggugat memiliki dasar yang sah, dikatikan dengan pertimbangan "*Judex Facti*". Adapun Mahkamah Agung menimbang merek "Starbucks" milik Penggugat ialah *well-known marks* dan tercatat lintas negara, mendahului Tergugat. Di samping itu, Mahkamah Agung turut menyatakan bahwa terdapat persamaan bentuk susunan hingga persamaan ucapan "Starbucks" milik Penggugat-Tergugat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya oleh penulis, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan "membonceng" keterkenalan merek dan patut diduga Tergugat berniat melakukan tindakan yang melanggar hukum demi kepentingan usahanya. Tindakan membonceng tersebut bisa memicu keadaan distorsi serta menyesatkan pelanggan. Dengan mempertimbangkan alasan yang ada, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan terdahulu. Keputusan ini mengakibatkan Mahkamah Agung menolak semua pembelaan Tergugat dan mengabulkan semua tuntutan Penggugat.

Keputusan Kasasi dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung bersifat *final* dan tidak dapat diabaikan. Tergugat diwajibkan menghapus merek "Starbucks" dari Daftar Umum Merek. Tergugat bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak hukum pembatalan tersebut. Sehingga, PT Sumatra Tobacco Trading Company tak berhak akan perlindungan hukum merek "Starbucks". Turut Tergugat diwajibkan oleh Majelis Hakim Agung untuk tunduk pada putusan pengadilan, yaitu membatalkan merek "Starbucks" dengan menghapusnya dari Daftar Umum Merek dan memuat pengumumannya dalam Berita Resmi Merek. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini juga menguatkan perlindungan hukum atas merek "Starbucks" milik Starbucks Corporation. Kasus ini menjadi contoh nyata perlindungan merek terkenal, di mana bisa mendapat perlindungan sesuai UU merek meskipun belum terdaftar tapi ialah merek terkenal. Terlebih jika pendaftar merek sebelumnya terbukti beritikad tidak baik, maka berhak diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

#### 4. Kesimpulan

Penerapan asas *first to file* diadopsi guna mengukuhkan kepastian hukum yang sebelumnya menganut asas *first to use*. Mengacu pada asas ini, hak atas merek akan diberikan negara kepada pihak yang mendaftarkan pertama dan tidak bisa diberikan lagi ke pihak lain setelahnya. Meskipun dinilai dapat memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap kepastian hukum, tetap memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan, salah satunya ditemukan kasus pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Pendaftaran merek dikategorikan demikian apabila menunjukkan niat untuk meniru bahkan menyesatkan konsumen. Berbicara mengenai tindakan tersebut, selain permohonan dapat ditolak, dapat pula mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar. Implikasi perlindungan merek terkenal dalam kasus "Starbucks" menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan preventif maupun represif sekalipun belum terdaftar secara domestik, merujuk pada ketentuan *Article 6bis Paris Convention*. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022, terbukti bahwa pendaftaran merek oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company mengandung unsur iktikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Starbucks Corporation,

sehingga berimplikasi pada pembatalan merek tergugat dari Daftar Umum Merek demi mewujudkan jaminan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ramadhan, M. Citra dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Universitas Medan Area Press, 2023)
- Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)
- Sutrasno, S. Andi dan Purnomosidi, Arie. *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung, CV. Media Sains Indonesia, 2023)
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe, CV. Biena Edukasi, 2015)

### Jurnal:

- Alexander, Rendy. "Penerapan Prinsip First To File Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 9 (2022)
- Alfarizi, Maolana. "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, No. 1 (2021)
- Alhabib, Munawar dkk. "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, No. 3 (2023)
- Ari Putra, Gede Nopta dan Priyanto, I Made Dedy. "Asas Itikad Baik dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2020)
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020)
- Devi, Sita Nur Ramdhani dan Sulistyo, Al Qodar Purwo. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024)
- Hidayah, Ardiana. "Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik," *Jurnal Hukum* 19, No. 2 (2021)
- Iqbal, Firdaus Muhamad. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, No. 2 (2022)
- Khotimah, Vika Husnul dan Apriani, Rani. "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, No. 20 (2022)
- Komaldi, Akram dkk. "Asas Itikad Baik dalam Upaya Pelindungan Merek Atas Tindak Perundungan Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Media Hukum Indonesia* 2, No. 4 (2024)

- Sagita, Rizqiatus. "Analisis Sengketa Merek Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Maqashid Syariah." *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2023)
- Sanjaya, Putu Eka Krisna dan Rudy, Dewa Gde. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 11 (2018)
- Septiani, Berlianda Ester dkk. "Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek antara Starbucks Corporation Melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Studi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN Niaga JKT.PST. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt. Sus-HKI/2022)." *Acta Law Journal* 2, No. 1 (2023)
- Tanjung, Damar Ramadhanna dkk. "Penerapan Prinsip First to File Dalam Sengketa Merek Terkenal." *Law Development and Justice Review* 6, No. 2 (2023)
- Thahir, Sania Akalila Putri dkk. "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt. Sus-HKI/2022 Mengenai Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, No. 3 (2023)

#### **Website:**

- Hukum Online. "Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12/>, diakses 21 Agustus 2025
- Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 24 Agustus 2025
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 24 Agustus 2025
- Starbucks Coffee Company, "Starbucks Indonesia in the News," <https://www.starbucks.co.id/starbucks-indonesia-in-the-news>, diakses 20 Agustus 2025

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134)
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property