

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sifat hukum yang mengikat selalu melekat pada industri kopi, tetapi konflik terkini antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company telah menarik perhatian para pecinta kopi dan para pakar hukum. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah perselisihan merek dagang terkait penggunaan nama "Starbucks" pada produk tembakau. Kasus ini membawa implikasi signifikan bagi industri kopi, karena memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan kekayaan intelektual dan potensi merosotnya citra merek.

★ Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang memungkinkan individu menikmati secara ekonomis produk dari kreativitas intelektual yang timbul dari kemampuan atau karya cipta manusia. Apabila sebuah barang atau produk dihasilkan melalui kreativitas intelektual, maka terdapat dua hak yang melekat pada produk tersebut, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi melibatkan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaan dan produk yang terkait hak tersebut, yang dapat berupa royalti dan penghargaan materi secara eksklusif bagi pencipta. Hak moral, pada sisi lain, bersifat inheren pada diri pencipta atau pelaku, dan tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral, pada dasarnya, adalah bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap fakta bahwa produk tersebut adalah hasil karya penciptanya.¹

¹ Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta: Buku Biru. 2012. hlm. 15-17

Salah satu aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan adalah hak merek. Merek merupakan simbol berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang memiliki kemampuan membedakan dan digunakan dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa. Menurut Bambang Kesowo, “pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mencakup beberapa jenis yang secara tradisional dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Hak Cipta (Copyright) dan Hak Atas Kekayaan Industri (industrial property). Hak Atas Kekayaan Industri melibatkan jenis-jenis seperti Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang”.

Kasus antara Starbucks dan Sumatra Tobacco Company di atas berkaitan dengan isu hak kekayaan intelektual. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian ratio decidendi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang perlu dievaluasi secara normatif. Sedangkan, fungsi utama hak merek adalah untuk membedakan antara satu produk dengan produk lainnya, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Hak merek juga berperan dalam melindungi pemilik produk dari tindakan tidak jujur oleh pesaingnya atau pelanggaran terhadap hak merek suatu produk. Ini mencakup produk atau merek yang menjadi subjek perselisihan oleh pihak Starbucks. Penulis akan melakukan analisis untuk mengevaluasi kesesuaian putusan ratio

decidendi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Analisis yang dilakukan penulis akan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan konflik merek, melibatkan hak kekayaan intelektual, perlindungan merek terkenal, serta penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

Sejatinya, pada skala global pun banyak negara telah mencapai kesepakatan terkait proses pendaftaran merek secara internasional melalui perjanjian internasional tertentu, salah satunya adalah Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Internasional Merek yang ditandatangani pada tahun 1881 dan mulai berlaku secara efektif pada tahun 1892.² serta *Protocol Relating to The Madrid Agreement 1989 (Madrid Protocol)* yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1995 dan mulai dioperasikan tanggal 1 April 1996. Kedua perjanjian internasional itu dikenal sebagai *Madrid System*, yang menyediakan pendaftaran merek, pemeliharaan merek dan pengaturan merek secara tersentra melalui *Internasional Biro (IB) pada The World Intellectual Property Organisation (WIPO)*.

Madrid Protocol merupakan perjanjian tambahan untuk mengurangi kelemahan *Madrid Agreement* dengan memperkenalkan inovasi baru dalam sistem pendaftaran merek. internasional, sehingga *Madrid System* makin berkembang dan makin banyak. Negara yang bergabung di dalamnya sampai saat ini tercatat 81 negara yang bergabung dalam *Madrid System*, 8 negara di antaranya hanya menjadi anggota *Madrid Agreement*, 6 negara hanya menjadi

² *The WIPO Journal, WIPO Copyright Treaty (Trademark law treaty), Jurna Hukum Internasiona. Vol. 6. No. 1 2008*

anggota *Madrid Protocol*, dan 47 negara menjadi anggota keduanya (*Madrid Agreement dan Madrid Protocol*).³

Mengetahui bahwa konsep perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip sistem konstitutif atau pendaftar pertama atau "*first to file principle*", maka merek yang mendapatkan perlindungan hukum adalah yang telah terdaftar. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Merek tahun 2001 menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang tercatat dalam Daftar Umum Merek. Sistem saat ini dalam proses pendaftaran merek, baik yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku maupun yang didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang (RUUM), selain kurang efisien, dapat memberikan peluang terjadinya kolusi atau penyalahgunaan prosedur.⁴

Dapat terlihat dari kasus yang terjadi di Indonesia, di mana Starbucks Corporation, pemilik merek terkenal, mengajukan gugatan terhadap PT. Sumatra Tobacco Trading Company dalam perselisihan merek Rokok Starbucks. Gugatan tersebut terekam dengan nomor registrasi 51/Pdt.SusHKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, yang telah terdaftar pada 3 April 2018. Selain itu, gugatan ini telah mencapai tahap pemanggilan tergugat pada Senin, 29 Juli 2019. Pihak Starbucks Corporation meminta PT Sumatra Tobacco Trading Company untuk mencabut merek Rokok Starbucks dan membatalkan

³ Irna Nurhayati, "*Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Bidang Perdagangan International*". MIMBAR HUKUM, Vol.20, No. 3, Oktober 2008

⁴ Insan Budi Maulana, "*Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*", Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas, Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 23

nomor registrasi IDM00034218 dari daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Starbucks Corporation mengklaim memiliki hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia.

Pihak yang menggugat memohon kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa merek Rokok Starbucks dengan nomor registrasi IDM000342818 atas nama PT Sumatra Tobacco Trading Company telah didaftarkan dengan niat yang tidak baik. Dalam konteks ini, penggugat juga mengajukan permohonan pembatalan merek Rokok Starbucks dengan nomor registrasi IDM00042818 atas nama tergugat, dengan konsekuensi hukum yang berlaku. Melalui putusan No. 51/pdt.sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt.Pst, hakim memutuskan bahwa PT. Sumatra Tobacco Trading Company menang dalam sengketa merek tersebut.

Gugatan tersebut diakhiri dengan keputusan bahwa statusnya tidak diterima oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga Starbucks Corporation tidak bisa mengajukan pendaftaran merek terkenal "Starbucks" di Indonesia. Kasus tersebut kemudian mencapai tahap kasasi, namun hasilnya berubah dan dimenangkan oleh pihak Starbucks Corporation, sebagaimana tercantum dalam putusan No. 836K/pdt.susHKI/2022/PN Niaga Jakarta Pusat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah, setelah adanya putusan tersebut, Tergugat masih dapat mengajukan gugatan baru untuk memperjuangkan haknya atas merek terkenal "Starbucks" dan untuk mendaftarkannya di Indonesia sebagai merek terkenal.

Berdasarkan analisis kasus di atas, dapat dipahami bahwa meskipun merek terkenal yang didaftarkan mendapat perlindungan hukum dari negara, namun dalam praktiknya, hukum nasional dianggap masih memiliki kekurangan. Selain itu, dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian internasional mengenai merek terkenal, pemilik asli merek terkenal merasa dirugikan oleh kasus seperti itu. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam pengadilan diharapkan dapat memerhatikan secara rinci hak atas merek terkenal. Dengan begitu, putusan yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta menunjukkan solusi dan penyelesaian yang dapat diterima oleh mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpandangan bahwa sangat esensial untuk mengkaji dengan cermat putusan dan pertimbangan hakim terkait penyelesaian sengketa merek. Lebih baiknya, penelitian tidak hanya sebatas memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan nasional, melainkan juga mempertimbangkan perjanjian internasional yang dianggap adil dalam menyediakan solusi untuk menyelesaikan sengketa merek terkenal. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022 Mengenai Sengketa Merek Terkenal Starbucks”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Apakah Putusan Ratio Decidendi Terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 836 K/Pdt.SusHKI/2022 Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui kesesuaian Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung nomor 836 K/Pdt.SusHKI/2022 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.”

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, terutama dalam ilmu hukum perdata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyelesaian sengketa merek terkenal.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat nyata. Hasil penelitian diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan baru bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pihak berwenang, dan masyarakat umum terkait penyelesaian sengketa merek terkenal Starbucks.