

**ANALISIS HUKUM TENTANG PRINSIP FIRST TO FILE DALAM
SENGKETA MEREK TERKENAL “STARBUCKS”
(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst
Juncto Putusan Nomor 836/K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

**KHORIJENI MARIANA
193300516102**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

2023

**LEGAL ANALYSIS OF FIRST TO FILE PRINCIPLES IN DISPUTES ON
THE FAMOUS BRAND “STARBUCKS”**

**(Case Study of Decision Number 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst
Juncto Decision Number 836/K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

KHORIJENI MARIANA

193300516102

**This Thesis Was Submitted As One Of The Requirements To Obtain A Law
Degree**



**FACULTY OF LAW
NATIONAL UNIVERSITY**

2023

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khorijeni Mariana
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Februari 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516102
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Bunga Cempaka II RT.006/RW.02 Cipete
Selatan, Jakarta Selatan 12410
Handphone : 085883863448

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **ANALISIS HUKUM TENTANG PRINSIP FIRST TO FILE DALAM SENGKETA MEREK TERKENAL “STARBUCKS” (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 836/K/Pdt.Sus-HKI/2022)** adalah benar karya saya sendiri dan belum dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 23 Februari 2023



(KHORIJENI MARIANA)

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul skripsi: ANALISIS HUKUM TENTANG PRINSIP FIRST TO FILE DALAM SENGKETA MEREK TERKENAL "STARBUCKS" (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/PDT.SUS/MEREK/2021/PN.NIAGA JKT.PST JUNCTO PUTUSAN NOMOR 836/K/PDT.SUS-HKI/2022).

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada tanggal 2 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat **Cumlaude**.

Jakarta, 04 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)

Pebimbing

(Devarita, S.H., Sp.I., M.H.)

Tim Penguji :

Ketua,

(Dr. Umar Husin, S.H., M.H.)

Anggota,

(Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA)

Anggota,

(Devarita, S.H., Sp.I., M.H.)

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 23 Februari 2023

- A. Nama penulis Skripsi : Khorijeni Mariana
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516102
C. Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG PRINSIP
FIRST TO FILE DALAM SENGKETA
MEREK TERKENAL “STARBUCKS”
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
51/PDT.SUS/MEREK/2021/PN.NIAGA
JKT.PST JUNCTO PUTUSAN NOMOR
836/K/PDT.SUS-HKI/2022).
- D. Jumlah halaman : x halaman dan 79 halaman, 2023
- E. Isi abstrak :
- Merek terkenal merupakan merek yang sedang atau sudah populer dikalangan masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Suatu merek jika ingin memperoleh perlindungan dan memperoleh hak eksklusif, maka merek tersebut harus didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek merupakan suatu tanda pengenal yang dipakai perusahaan tertentu sebagai sebuah nama barang atau jasa. Pada dasarnya penggunaan merek sangat penting untuk memberikan identitas terhadap barang atau jasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis terkait permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penafsiran prinsip first to file dalam sengketa merek terkenal “Starbucks” serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap penggunaan merek terkenal “Starbucks” dalam studi kasus Putusan perkara Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 836/K/Pdt-Sus-HKI/2022, yang dimana dalam kasus tersebut Starbucks Corporation menggugat PT Sumatra Trading Company karena memakai dan mendaftarkan merek terkenal milik Starbucks Corporation. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Normatif dengan pendekatan melalui Perundang-Undangan, serta bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa Prinsip “first to file” sudah tepat bahwa hak milik yang sah itu hanya akan diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, namun tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait apakah suatu merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek yang lainnya, baik dari segi merek yang sudah terdaftar ataupun merek yang sudah terkenal. Berdasarkan dengan putusan diantara keduanya (Pegadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah

Agung), Mahkamah Agung yang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu bahwa Merek terkenal Starbucks terbukti dimiliki oleh Starbucks Corporation. Terkait dengan Peraturannya terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pada ketentuan di Paris Convention tahun 1967, sehingga dengan ada ketentuan atau peraturannya tersebut tidak ada alasan bagi siapapun untuk meniru merek Starbucks yang sudah menjadi merek terkenal didunia.

Kata Kunci :Perlindungan dan Keadilan Hukum, Prinsip First To File, Merek Terkenal.

- F. Daftar Pustaka : 23 Buku, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Paris Convention, Ketentuan Peraturan Pemerintah, 6 Jurnal, 2 Situs Internet (1987-2022).
- G. Nama Dosen Pembimbing : Devarita, S.H., Sp.I., M.H.



ABSTRACT

National University Undergraduate Program
Legal Studies Program
Thesis, 23 February 2023

- A. Thesis author's name : Khorijeni Mariana
B. Student ID Number : 193300516102
C. Title of Thesis : LEGAL ANALYSIS OF PRINCIPLES FIRST TO FILES IN FAMOUS BRAND DISPUTES “STARBUCKS” (CASE STUDY DECISION NUMBER 51/PDT.SUS/MEREK/2021/PN.NIAGA JKT.PST JUNCTO DECISION NUMBER 836/K/PDT.SUS-HKI/2022).
D. Number of pages : x pages and 79 pages, 2023
E. Abstract content :

A well-known brand is a brand that is or is already popular among the general public, both domestically and abroad. If a mark wants to obtain protection and obtain exclusive rights, then the mark must be registered at the office of the Directorate General of Intellectual Property Rights. A brand is an identifier that is used by a particular company as a product or service name. Basically the use of a brand is very important to provide an identity for goods or services. The purpose of this research is to find out and analyze related problems in this study, namely how to interpret the principle of first to file in the dispute over the famous brand "Starbucks" and how the judges consider the use of the famous brand "Starbucks" in the case study Case Decision Number 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst Juncto Decision Number 836/K/Pdt-Sus-HKI/2022, in which case Starbucks Corporation sued PT Sumatra Trading Company for using and registering a well-known brand belonging to Starbucks Corporation. The method used in this research is normative law with an approach through legislation, as well as primary and secondary legal materials. The results of this study can be concluded that the principle of "first to file" is appropriate, that legal property rights will only be given to the person who first submits an application for registration to the Directorate General of Intellectual Property Rights, but of course with due observance of the provisions in accordance with laws and regulations. The invitation is related to whether a mark has similarities in principle or not with other brands, both in terms of registered brands or well-known brands. Based on the decisions between the two (Central Jakarta District Court and Supreme Court), the Supreme Court is right and in accordance with the current regulations, namely that the famous Starbucks brand is proven to be owned by Starbucks Corporation. Regarding the regulations contained

in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as in the provisions of the 1967 Paris Convention, so that with these provisions or regulations there is no reason for anyone to imitate the Starbucks brand which has become a well-known brand. in this world.
Keywords: Legal Protection and Fairness, First To File Principle, Famous Brand.

F. Bibliography : 23 books, Law of the Republic of Indonesia, Paris Convention Rules, 6 Journals, Government Regulations, 2 Internet Sites (1987- 2022).

G. Name of Lecturer : Devarita, S.H., Sp.I., M.H.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah S.W.T yang senantiasa selalu melimpahkan Rahmat, Karunia serta Petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM TENTANG PRINSIP FIRST TO FILE DALAM SENGKETA MEREK TERKENAL “STARBUCKS” (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/PDT.SUS/MEREK/2021/PN.NIAGA JKT.PST JUNCTO PUTUSAN NOMOR 836/K/PDT.SUS-HKI/2022)** ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan serta penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kendala yang dialami oleh penulis, akan tetapi dengan bantuan dari Allah S.W.T serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak semua kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih Allah S.W.T. dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Bambang Sularto dan Ibu Suti yang telah memberi dukungan penuh, doa, kasih sayang yang tiada habisnya terhadap penulis.
2. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
3. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

4. Dr. Mustakim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Masidin, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Ibu Erma Defiana, S.H., M.H. selaku ketua Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Dr. Umar Husin, S.H., M.H. selaku Ketua dari Tim Penguji skripsi penulis.
8. Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA. selaku Anggota dari Tim Penguji skripsi Penulis.
9. Ibu Devarita S.H., Sp.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta selaku Tim Penguji pada sidang skripsi penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional.
11. Seluruh staff sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang selalu membantu baik dari memberikan informasi-informasi sampai saat ada kendala teknis kepada penulis seputar perkuliahan.
12. Saudara kandung dari Penulis yaitu Tina Lartiana, yang selalu memberikan dukungan serta motivasi-motivasi kepada penulis.
13. Sahabat terbaik penulis, yaitu Henny Rosmawati Br Simare Mare, Ratu Fannisya Sofyan, Wahyu Nanda Putri, Raihana Rahma Putri, Risa Umami,dan Ardini.
14. Teman-teman seperjuangan penulis saat melakukan bimbingan.

Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan satu per satu oleh penulis. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan harapan penulis.



Jakarta, 23 Februari 2023

Khorijeni Mariana

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual..... | 7 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II | 18 |
| TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN PRINSIP FIRST TO FILE DALAM PENDAFTARAN MEREK..... | 18 |
| A. Merek..... | 18 |
| 1. Pengertian Merek..... | 18 |
| 2. Identitas Merek | 20 |
| 3. Jenis Merek..... | 22 |
| 4. Definisi Merek Terkenal..... | 23 |
| 5. Kriteria Merek Terkenal..... | 28 |
| B. Pendaftaran Merek | 31 |
| 1. Persyaratan Pendaftaran Merek | 31 |
| 2. Prosedur Pendaftaran Merek | 34 |
| 3. Pendaftaran Merek Terkenal | 35 |
| 4. Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas | 39 |
| 5. Penolakan Pendaftaran Merek | 41 |
| C. Prinsip First To file | 43 |
| BAB III..... | 47 |

| | |
|--|----|
| FAKTA HUKUM TENTANG SENGKETA MEREK TERKENAL “STARBUCKS” BERDASARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/PDT.SUS/MEREK/2021/PN.NIAGA JKT.PST JUNCTO PUTUSAN NOMOR 836/K/PDT.SUS-HKI/2022) | 47 |
| A. Para Pihak | 47 |
| B. Kasus Posisi | 48 |
| C. Pertimbangan Hakim | 53 |
| D. Putusan Hakim | 59 |
| BAB IV | 61 |
| ANALISIS HUKUM TENTANG PRINSIP FIRST TO FILE DALAM SENGKETA MEREK TERKENAL “STARBUCKS” BERDASARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/PDT.SUS/MEREK/2021/PN.NIAGA JKT.PST JUNCTO PUTUSAN NOMOR 836/K/PDT.SUS-HKI/2022) | 61 |
| A. Penafsiran Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Terkenal “Starbucks” | 61 |
| B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penggunaan Merek Terkenal “Starbucks” Dalam Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 836/K/Pdt-Sus-HKI/2022. | 66 |
| BAB V | 71 |
| PENUTUP | 71 |
| A. KESIMPULAN | 71 |
| B. SARAN | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN | 79 |
| LAMPIRAN | 80 |
| LAMPIRAN | 81 |