

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap perusahaan atau kelompok tertentu yang akan melakukan suatu perdagangan sudah dipastikan mempunyai produk tersendiri baik berupa barang ataupun jasa. Dalam mendirikan produknya, pelaku usaha akan membuat serta memakai merek untuk melabelkan produknya tersebut.

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dan produknya, pelaku bisnis merupakan peran penting dalam menjalankan usaha-usahanya.

Untuk mendapatkan keuntungan dan memperkuat posisinya di pasar bisnis, para pelaku bisnis berusaha membuat profil bisnis. Dengan profil yang baik maka akan tercipta trust ataupun rasa percaya dari pelaku usaha ataupun produsen yang bonafide. Selain itu, pada entitas ekonomi untuk mempertahankan eksistensinya dan menciptakan perusahaan dengan reputasi atau reputasi tinggi, tentu juga menghasilkan produk berkualitas tinggi yang diminati konsumen dan memiliki kesan yang mendalam. Kesan yang mendalam tersebut menggiring kesetiaan konsumen terhadap pelaku usaha dan produk-produk dari pelaku usaha.<sup>1</sup>

Merek pada suatu produk berfungsi sebagai penjamin identitas dan kualitas, oleh karena itu merek sangat penting keberadaannya. Ciri khas pada merek menjadikan produk memiliki keistimewaan tersendiri, dan akan mempermudah seseorang dalam mengingat suatu produk terutama produk yang digemarinya.

Perusahaan akan berusaha agar produk yang diproduksinya dapat diterima oleh pasar. Akibatnya, banyak perusahaan fokus pada produk di samping faktor kebijakan pemasaran

---

<sup>1</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal.1.

lainnya dalam menjalankan bisnis mereka. Produk yang tidak diterima oleh konsumen cenderung tidak dimotivasi oleh kebijakan promosi, kebijakan harga atau kebijakan pemasaran lainnya.

Merek dagang sangat penting sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, terutama untuk menjaga persaingan yang sehat dalam bisnis.<sup>2</sup> Dengan adanya merek serta keunikan dalam produknya, pelaku usaha akan semakin mudah untuk memasarkannya pada masyarakat luas. Media sosial seperti instagram, tiktok, whatsapp, facebook beserta iklan pada laman web yang ada itu merupakan sarana utama pelaku usaha dalam memasarkan produknya saat ini.

Kompetisi pasar yang ketat membutuhkan merek yang kuat agar dapat memenangkan persaingan dan merebut hak konsumen. Merek yang kuat bermanfaat bagi organisasi bisnis untuk mengurangi resiko, mendapatkan keuntungan lebih besar, kerja sama dengan pihak lain, serta kesempatan untuk perluasan merek. Merek yang kuat ditandai dengan pengakuan merek target pasar, asosiasi merek yang tinggi, persepsi pasar yang positif, dan loyalitas merek konsumen.<sup>3</sup>

Suatu merek akan mendapatkan pandangan yang baik dan bagus dari masyarakat adalah ketika merek yang dipublikasikan membawa kesan positif dari para konsumen, sehingga konsumen memiliki kesenangan tersendiri terhadap suatu produk yang dinaungi oleh merek tersebut. Suatu kepuasan pelanggan harus dijadikan dasar utama perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas dari produk ataupun merek agar tetap unggul dimata masyarakat.

Ketika bisnis mengikuti strategi pemasaran yang berfokus pada pelanggan, mereka menemukan bahwa pelanggan target mereka memengaruhi setiap bagian dari keseluruhan bisnis, mulai dari jenis barang dagangan yang dijual hingga lokasi, tata letak toko, dan dekorasi. Penting juga bagi perusahaan untuk menciptakan citra yang menarik dengan target

---

<sup>2</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Ed.1 Cet.6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 208.

<sup>3</sup> Moh. Erfan Arif, Rila Anggraeni, dan Risca Fitri Ayuni, *Bisnis Waralaba*, (Malang: UB Press, 2021). hal.16.

pelanggannya. Tanpa gambaran yang jelas tentang target pasar dan citra yang perlu diciptakan untuk menarik pelanggan, bisnis akan bangkrut.<sup>4</sup>

Pemasaran adalah proses penting bagi perusahaan, yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Rahasia sukses pemasaran terletak pada kemampuan memahami kebutuhan, keinginan, dan keinginan pelanggan sebelum perusahaan pesaing melakukannya. Produk dan jasa yang ditawarkan harus dapat memenuhi tuntutan, kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kegiatan pemasaran harus memberikan layanan pelanggan, kenyamanan dan nilai sehingga pelanggan akan kembali dan membeli.<sup>5</sup>

Dunia bisnis dalam perkembangannya tidak lepas dari hukum kekayaan intelektual. Dunia usaha memerlukan perlindungan terhadap produknya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produknya, seperti merek dagang produk, desain produk, dan lainnya yang harus dilindungi agar tidak digunakan oleh pihak lain yang nantinya seseorang tersebut akan merugikan pemilik hak ini untuk kepentingan pribadi.

Penggunaan merek pada dasarnya harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum adalah suatu upaya pemerintah untuk membantu melindungi merek-merek yang sudah terdaftar. Adanya kesamaan merek secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi hal yang dapat mempersulit jalannya usaha perdagangan atau sumber masalah hukum lainnya.

Di Indonesia salah satu faktor penyebab sengketa pada merek adalah didaftarkannya merek - merek yang sepatutnya tidak didaftarkan, misalnya karena merek itu sama atau serupa dengan

---

<sup>4</sup> Alexander Thian, “*Dasar-dasar Perencanaan Bisnis*”, Ed.1, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021) Hal. 49.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 146.

merek lain yang telah terdaftar, pihak lain dan pendaftaran merek yang sama, tidak berdasarkan kesepakatan bersama pemilik merek terdaftar.

Terkait dengan merek dagang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual. Suatu merek jika ingin memperoleh perlindungan dan memperoleh hak eksklusif, maka merek tersebut harus didaftarkan ke kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Saat mendaftarkan merek dagang Indonesia menganut prinsip first to file (konstitutif). Prinsip First to File adalah sistem di mana pendaftar pertama diberikan prioritas untuk mendapatkan hak atas merek dagang. Dan perlindungannya di Indonesia terkait dengan merek sudah terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tindakan meniru merek yang sudah populer(terkenal) tentunya akan mendapatkan banyak keuntungan apalagi jika merek tersebut sudah terdandang berkualitas, maka akan banyak pelaku usaha lainnya beritikad tidak baik terhadap merek yang sudah populer terlebih dahulu.

Hal ini terjadi pada perusahaan kopi asal Amerika Serikat yaitu Starbucks Corporation selaku pemilik merek “Starbucks”. Seperti yang masyarakat luas ketahui bahwa merek tersebut sudah sangat populer bahkan menjadi merek atau produk kopi yang sudah mendunia.

PT. Sumatra Tobacco Trading Company yang mendaftarkan merek Starbucks di bulan September 1992 pada kelas barang rokok. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan hakim yang dimana PT. Sumatra Tobacco Trading Company mendaftarkan merek dan logo yang sama persis dengan kelas barang yang berbeda pada merek populer Starbucks Coffee.

Persamaan merek yang sama persis tersebut menjadikan Starbucks Corporation menggugat PT. Sumatra Tobacco Trading Company. Starbucks Corporation mengajukan gugatannya pada tanggal 29 Juli 2021 terhadap Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengajukan Kasasi pada tanggal 5 Januari 2022. Di dalam gugatannya

terdapat hasil atau putusan yang berbeda antara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dikarenakan bangsa Indonesia menganut prinsip First To File.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut 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).**

## **B. Rumusan Masalah**

- 1 Bagaimanakah penafsiran prinsip first to file dalam sengketa merek terkenal “Starbucks” ?
- 2 Bagaimanakah 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 ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tentang penafsiran prinsip first to file dalam sengketa merek terkenal “Starbucks”;
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah hasil analisis hukum terhadap pertimbangan hakim terkait dengan 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.

## 2 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dari hasil penelitian terkait dengan penafsiran prinsip first to file dalam sengketa merek terkenal “Starbucks”, serta menganalisis perbandingan putusan hakim sebagaimana dengan ketentuan atau aturan yang berlaku.

### b. Manfaat Praktis

Bermanfaat sebagai sumber pengetahuan baru, serta sebagai bahan pemikiran atau masukan untuk kebijakan peneliti baru lainnya secara praktis dari pemecahan suatu rumusan masalah sebagaimana hasil pada penelitian ini.

## D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon menitik beratkan perlindungan hukum yang pada hakekatnya dari segi uraian pikir (Logika) bersifat represif, dan preventif, yaitu :

- 1) Preventif, perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (Inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif;

- 2) Represif, perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>6</sup>

## b. Teori Keadilan

Dalam teori keadilan John Rawls, Konsep Keadilan Rawls, adalah upaya untuk mendamaikan ide-ide liberalisme dan sosialisme. Dengan demikian, keadilan sebagai prinsip di mana “manusia yang mandiri dan rasional yang ingin mengejar kepentingannya harus diberi kedudukan yang setara dalam pembinaannya.”<sup>7</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Merek (Brand)

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (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>8</sup>

<sup>6</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet.1, (Surabaya:PT. Bina Ilmu,1987)Hal.3.

<sup>7</sup> Rawl, John, *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Mengutip Subhan Amin, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Vol.8, Nomor.1,2019,Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis,( <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/1643>) Diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 23.45 WIB.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. Pasal 1 Ayat (1)

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.<sup>9</sup>

#### **b. Pendaftaran Merek**

Pendaftaran ini berarti pemilik merek akan dilindungi oleh negara dan tidak diperkenankan menggunakan merek tersebut oleh pihak lain. Dengan kata lain, jika merek tersebut tidak didaftarkan, berarti tidak ada perlindungan sama sekali, karena tidak ada hak atas merek tersebut. Hal ini menimbulkan masalah, apalagi akan merugikan merek-merek asing ternama yang tidak terdaftar di Indonesia, tetapi telah didaftarkan oleh pengusaha lokal dengan niat jahat untuk produk yang tidak sejenis, sehingga pemilik asli dari asing terkenal tersebut merek dagang tidak dilindungi secara hukum di Indonesia. Tentu saja hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman bahwa pembajakan dan peniruan merek dagang diperbolehkan di Indonesia.

#### **c. Perusahaan**

Perusahaan adalah identitas yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan bisnisnya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk unit usaha atau perusahaan yang dikenal secara pribadi sebagai perusahaan tertentu dan dapat membedakan perusahaan ini dengan perusahaan lain.<sup>10</sup>

#### **d. Hak Kekayaan Intelektual**

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 1 Ayat (5)

<sup>10</sup> Amin Purnawan, dan Siti Ummu Adillah, *Hukum dagang dan aspek legalitas*, Cet.1, (Bogor : LINDAN Bestari, 2020) hal.13.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide. Dapat mengandung nilai ekonomis, dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial.<sup>11</sup>

**e. Hak Atas Merek**

Hak atas suatu merek digunakan sebagai salah satu tanda pengenal terhadap suatu barang atau jasa, dan digunakan sebagai upaya perlindungan terhadap merek tersebut. Dengan adanya Hak atas merek, pemilik merek akan mendapatkan hak secara penuh saat adanya suatu kepentingan/

**f. Merek Terkenal**

Suatu merek yang sudah menjadi merek terkenal memiliki kekuatan pancaran yang menarik daya atau memikat masyarakat luas pada suatu merek. Merek terkenal sudah dipastikan memiliki pandangan yang sangat baik, sehingga menjadikan merek tersebut terkenal.

**g. Merek Starbucks**

Starbucks merupakan suatu perusahaan yang mempunyai merek dan produk asal amerika serikat dengan sebutan “Starbucks Coffee”. Berkat kepopulerannya, Starbucks Coffee saat ini sudah tersedia di berbagai sudut dunia, bahkan di Indonesia sejak 2002 sudah tersedia. Saat ini starbucks tidak hanya memproduksi macam-

---

<sup>11</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ed.1, Cet. 1., (Jakarta: Kencana, 2020) hal. 12.

macam kopi, namun juga berbagai camilan, serta barang-barang yang juga diperjualbelikan di outlet starbucks itu sendiri.

#### **h. Kelas Barang**

Kelas barang digunakan untuk memisahkan jenis barang yang isinya terdapat penjelasan atau pendeskripsian barang pada suatu merek. Tentunya kelas barang tersebut akan mempermudah pengelompokkan barang yang akan didaftarkan oleh pemilik merek.

#### **i. First To File**

First to file, merupakan perlindungan merek yang tercipta pada saat si pemilik merek mendaftarkannya merek terlebih dahulu di Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan merek dagang tersebut di Indonesia diwajibkan untuk mengajukan perlindungan hukum kepada pemilik merek dagang dan juga sebagai dasar untuk mencegah penggunaan merek terdaftar secara tidak sah oleh pihak lain.<sup>12</sup>

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian hukum Normatif, bahwa ilmu hukum dimasukkan ke dalam ilmu normatif yang menurut mereka memiliki optik, metode dan lain-lain yang khas.<sup>13</sup> Yang dimana penelitian hukum ini berdasarkan kepada Undang-Undang, peraturan, asas, dan sebagainya.

<sup>12</sup> Rendy Alexander, *Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia*, Vol. 10 No. 9, Jurnal Kertha Semaya, 2022 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/87338>) diakses pada 6 Januari 2023 Pukul 17.47 WIB.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Cet.1, (Jakarta: UKI Press,2006) hal.7.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach)**

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik yang ada dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>15</sup>

### **b. Pendekatan kasus (Case approach)**

Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pada pendekatan ini peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hal 13-14.

<sup>15</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya; CV Jakad Media Publishing, 2020) hal. 87.

lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>16</sup>

### c. Pendekatan konseptual (Conceptual approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.<sup>17</sup>

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder dan tersier, yang dimana pada data sekunder bersumber dari suatu studi kepustakaan, sumber penelitian lainnya seperti buku, jurnal hukum, dan bahan hukum tersier yang merupakan data kejelasan bersumber dari kamus-kamus hukum, dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal. 86.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 88-89.

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melalui studi kepustakaan yang diantaranya buku, jurnal hukum, artikel, makalah, serta Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, karena pada penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan melakukan analisis terhadap sumber hukum atau bahan-bahan hukum yang ada.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan tertulis dan tersusun sebagaimana ketentuan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (Lima) Bab. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

### BAB I

#### **Pendahuluan**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II

#### **Tinjauan Umum Tentang Merek Dan Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek**

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang merek, pengertian merek, identitas merek, jenis merek, definisi merek terkenal, kriteria merek terkenal, pendaftaran merek, persyaratan pendaftaran merek, prosedur pendaftaran merek, pendaftaran merek terkenal,

