# BAB V

# PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

## A. Pendapat Hukum

Pelindungan hukum terhadap merek dagang atas tindakan peniruan dan pemboncengan reputasi (*passing off*) oleh barang tidak sejenis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c, permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, termasuk untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum merek Indonesia tidak hanya melindungi merek berdasarkan klasifikasi barang, tetapi juga melindungi reputasi (*goodwill*) dan nilai ekonomi dari merek terkenal. Perlindungan ini juga diperkuat oleh Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (3) TRIPS Agreement yang mengatur pelindungan merek terkenal lintas kelas barang.

Terhadap tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) dalam pendaftaran merek sejenis dengan kategori berbeda, pemilik merek dapat menempuh upaya hukum. Di Indonesia dapat dilakukan melalui gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya dan pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*).

Selain itu, pemilik merek juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek guna melindungi hak dan reputasi mereknya.

**B. Rekomendasi**

Berdasarkan pendapat hukum di atas, penulis memberikan rekomendasi kepada para pihak sebagai berikut:

Terkait pelindungan hukum terhadap merek terkenal atas tindakan peniruan dan pemboncengan reputasi oleh barang yang tidak sejenis di Indonesia, Starbucks Corporation disarankan untuk terus memperkuat status merek "STARBUCKS" sebagai merek terkenal (*well-known mark*) melalui pembuktian reputasi, jangkauan penggunaan, promosi internasional, nilai ekonomi merek, serta pendaftaran di berbagai negara. Pembuktian tersebut penting untuk memenuhi persyaratan perlindungan terhadap barang tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek atas tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) dalam pendaftaran merek sejenis pada kategori barang yang berbeda, Starbucks Corporation disarankan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mengedepankan argumen "itikad tidak baik" sebagai dasar pengecualian daluwarsa. Starbucks Corporation juga disarankan untuk segera melengkapi pendaftaran mereknya terhadap seluruh kelas barang yang relevan, termasuk Kelas 34 guna menutup celah hukum yang ada. Di samping itu, Starbucks Corporation perlu

melakukan pengawasan dan pemantauan merek secara berkala terhadap permohonan merek baru di Indonesia agar potensi pelanggaran dapat diketahui dan ditindak lebih cepat.

# DAFTAR PUSTAKA


**Buku:**

Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Cetakan-1, Deepublish, Yogyakarta

Bernadete Nurmawati, 2024, *Hukum Merek,* Mega Press Nusantara, Sumedang

Bernard Nainggolan, 2021, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Publika Global Media, Yogyakarta

Chandra Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek,* Deepublish, Yogyakarta

Hani Subagio dkk, 2024, *Perlindungan Merek Berkeadilan,* Cetakan ke-1, Penerbit BRIN, Jakarta

Hawin, M., dan Budi Agus Riswandi,2020, *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,* UGM Press, Yogyakarta

Kartika Dewi Irianto, dkk, 2024, *Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Cetakan ke-1, Gita Lentera, Padang

Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* Penerbit Widina, Bandung

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2022, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-45, Balai Pustaka. Jakarta

Tommy Hendra Purwaka, 2018, *Pelindungan Merek,* Cetakan ke-2, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

**Jurnal:**

Dina Andiza dan Ida Nadirah, 2025, Analisis Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Merek Asing Terkenal Terhadap Pemboncengan Reputasi, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. 9 No. 1

Khadijah Hasibuan, dkk, 2022, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi, *Locus Journal of Academic Literature* Review Vol. 1 No. 5

Ovi Dewi Oktavia dan Albertus Sentot Sudarwanto, 2025, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi

Kasus Sengketa Merek "STARBUCKS"), *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 5 No. 1

***Legal Memorandum:***

Alvin Mulia Utama dan Devica Rully Masrur, 2020, *Perlindungan Merek Terkenal Yang Telah Di Daftarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Legal Memorandum*, Universitas Esa Unggul

Habiburrahman, 2020, *PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA (Studi Perkara Putusan Nomor 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)*, *Legal Memorandum*, Universitas Mataram

Muhammad Daffa Putra Perdana, 2022, *ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Bensu Jilid II), Legal Memorandum*, Universitas Islam Indonesia.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement*). Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15 April 1994.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Sekretariat Negara. Jakarta.

**Internet:**

Abi Jam'an Kurnia, 2018, Pendaftaran Merek yang Sama dengan Merek Terkenal untuk Kelas Barang yang Berbeda, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-yang-sama-dengan-merek-terkenal-untuk-kelas-barang-yang-berbeda-lt5a4a1655f16a2/ , diakses 9 Mei 2026

Brand Finance, 8 Februari 2024, Bersaing ketat dengan yang terbaik: Dengan nilai valuasi $60,7 milliar, Starbucks dinobatkan sebagai merek restoran paling berharga di dunia untuk tahun 2024, https://brandfinance.com/press-releases/roast-with-the-most-valued-at-60-7-billion-starbucks-ranked-worlds-most-valuable-restaurant-brand-for-2024 , diakses 11 Mei 2026.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Pendaftaran Merek Starbucks, DJKI, https://www.dgip.go.id/ , diakses 7 Maret 2026.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Pendaftaran Merek "STARBUCKS" oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company, https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ , diakses 7 Maret 2024.

Frans. H. Winata, Pemboncengan Reputasi Merek *(Passing Off)* sebagai Tindakan Persaingan Curang, http://yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel/., diakses 24 April 2026

Humas Kemenkum Jogja, 30 September 2025, "Mengapa Merek Perlu Didaftarkan Perlindungannya?", https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/mengapa-merek-perlu-didaftarkan-perlindungannya#:~:text=Merek%20terdaftar%20menandakan%20bahwa%20produk,pelanggan%2C%20hingga%20peluang%20ekspansi%20pasar , diakses 22 April 2026.

Insyirah Fatihah Hidayat, 2025, "Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif", https://www.kinilegal.com/kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif., diakses 19 Mei 2026

Risa Amrikasari, "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 9 Mei 2026

Starbucks Coffee Company, "TENTANG STARBUCKS INDONESIA", https://www.starbucks.co.id/about-us/our-heritage/starbucks-in-indonesia, diakses tanggal 11 Mei 2026

Starbucks Corporation, "Our Heritage", https://www.starbucks.com/about-us/our-heritage/ , diakses 18 Mei 2026

Starbucks Corporation, "Starbucks Reports Record Q4 and Full Year Fiscal 2023 Results", https://investor.starbucks.com/ , diakses 18 Mei 2026

Starbucks Corporation, "Company Information", Starbucks, https://www.starbucks.com/about-us/company-information , diakses 6 Maret 2026

Yoni Apriyanto, 2025, Sengketa Startup: Litigasi vs Non-Litigasi, Mana Pilihan Terbaik untuk Bisnis Anda?, https://yaplegal.id/blog/sengketa-startup-litigasi-vs-non-litigasi-mana-pilihan-terbaik-untuk-bisnis-anda, diakses tanggal 28 April 2026