

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022 TENTANG
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR
“STARBUCKS ROKOK”**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



OLEH :

BIMARCELLINE AGATHA
NIM : 1322100004

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 TENTANG
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR
“STARBUCKS ROKOK”**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh:

BIMARCELLINE AGATHA

NIM. 1322100004

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 TENTANG
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR
“STARBUCKS ROKOK”**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh:

BIMARCELLINE AGATHA

NIM. 1322100004

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

TESIS

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 TENTANG
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR
“STARBUCKS ROKOK”**

Diajukan Oleh:

BIMARCELLINE AGATHA

NIM. 1322100004

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan:

Surabaya, 7 Juli 2023

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
Pembimbing



TESIS

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 TENTANG PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR “STARBUCKS ROKOK”

Diajukan Oleh:

BIMARCELLINE AGATHA
NIM. 1322100004

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 7 Juli 2023

Tim Penguji :

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

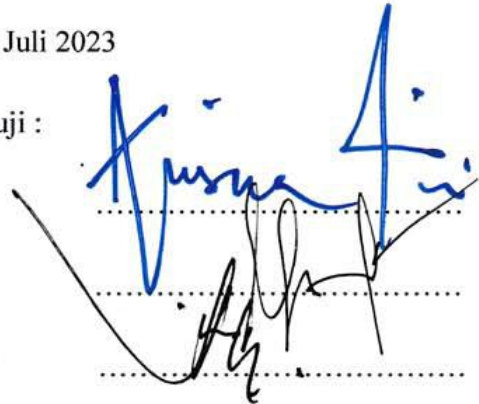
Ketua

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

Anggota



Mengesahkan,

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BIMARCELLINE AGATHA

NIM : 1322100004

Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 TENTANG PEMBATALAN MEREK
TERDAFTAR “STARBUCKS ROKOK”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis Ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis ter kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Juli 2023

Hormat Saya,



BIMARCELLINE AGATHA



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BIMARCELLINE AGATHA
NIM : 1322100004
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 836
K/Pdt.Sus-HKI/2022 TENTANG PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR
“STARBUCKS ROKOK”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 25 Juli 2023

Yang menyatakan



BIMARCELLINE AGATHA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan memberikan segala kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir Tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 TENTANG PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR STARBUCKS ROKOK”** ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak sekali mendapat bimbingan, pengarahan, bantuan, nasehat dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya ini menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan dan ilmu dalam penulisan Tesis ini.
2. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan.
6. Yohanes Bambang Setijono dan Anne Madelein Novalyne kedua orang tua saya yang selalu memberikan motivasi, serta mendoakan saya tiada henti.
7. Romulus Frans Daniel Silitonga yang memberikan semangat dan senantiasa mendoakan saya.
8. Teman-teman Program Studi Magister Hukum Angkatan 46 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk kebersamaan dan kerjasama selama menempuh pendidikan.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dimasa yang mendatang.

Surabaya, 25 Juli 2023



Bimarcelline Agatha

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022
Tentang Pembatalan Merek Terdaftar “Starbucks Rokok”

ABSTRAK

Tesis ini merupakan penelitian penulis yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Tentang Pembatalan Merek Terdaftar “Starbucks Rokok”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim Mahkamah Agung yang membatalkan merek terdaftar starbucks rokok yang pendaftarannya dilakukan pertama kali pada tahun 1992 dan telah diperpanjang di tahun 2012 dengan menggunakan permenkumham No 67/2016, yang bertentangan dengan asas *lex temporis* yaitu suatu perbuatan hukum di masa lalu tidak dapat dipersamakan dengan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana konsep perlindungan hukum merek di Indonesia. (2) Bagaimana *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus didukung dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisa menggunakan interpretasi analisis dan menggunakan metode *argumentum per analogium* guna menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Tentang Pembatalan Merek Terdaftar “Starbucks Rokok.

Adapun hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum merek dibagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Penyelesaian sengketa merek terkenal seringkali mengacu pada ketentuan aturan merek pada Permenkumham No 67/2016 yang mengabaikan tentang waktu permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek, yang dapat menimbulkan kerugian materil dan imateriil. Kedua *Ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 belum memberikan kepastian hukum, karena dalam pertimbangannya hakim kurang tepat dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dengan memberlakukan surut Permenkumham No 67/2016 yang seharusnya menggunakan UU No 15/2001 sebagai dasar pertimbangannya. Maka diharapkan hakim tidak memberlakukan surut suatu aturan dalam putusannya, sehingga putusan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah.

Kata Kunci:

Merek Terkenal, Pemberlakuan Surut, Penyelesaian Sengketa

*Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022
Concerning Cancellation of the Registered Trademark “Starbucks Cigarettes”*

ABSTRACT

This thesis is the author's research entitled "Juridical Analysis of the Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Concerning the Cancellation of the Registered Trademark "Starbucks Cigarettes". The background of this research is the Supreme Court judge's decision to cancel the registered trademark of Starbucks cigarettes, which was registered for the first time in 1992 and was extended in 2012 using Permenkumham No. 67/2016, which is contrary to the principle of lex temporis, namely a past legal action. cannot be equated with today. This study aims to answer the formulation of the problem as outlined in two problem formulations, namely (1) What is the concept of legal protection for trademarks in Indonesia. (2) What is the ratio decidendi of the Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

This research was conducted with a normative juridical approach. The approach methods used in this study are the conceptual approach, the statutory approach and the case approach supported by primary, secondary and tertiary legal sources which are analyzed using analytical interpretation and using the argumentum per analogium method to draw a conclusion in the form of an argument to answer legal issues. Juridical Decision of the Supreme Court Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Regarding Cancellation of the Registered Mark “Starbucks Cigarettes.

The results of this study are that the legal protection of marks is divided into preventive and repressive protection. The resolution of disputes over well-known marks often refers to the provisions of the trademark rules in Permenkumham No. 67/2016 which ignore the timing of applications for registration and/or renewal of marks, which can cause material and immaterial losses. Second, the Ratio decidendi of the Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 has not provided legal certainty, because in his consideration the judge was not quite right in determining the statutory regulations which became the basis for the decision by retroactively enforcing Permenkumham No 67/2016 which should use Law No. 15/2001 as a basis for consideration. So it is hoped that the judge will not retroactively apply a rule in his decision, so that the resulting decision provides legal certainty for legitimate brand owners.

Keywords:

Well Known Marks, Retroactive Effect, Dispute Resolution

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji dan Pengesahan.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian.....	v
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Abstrak Indonesia.....	vii
Halaman Abstrak Inggris.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	18
2.2.2 Teori Tujuan Hukum.....	20
2.2. Penjelasan Konseptual.....	23
2.2.1 Kajian Konsep Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	23
2.2.2 Kajian Konsep Tentang Merek dan Merek Terkenal.....	26
2.2.3 Kajian Konsep Tentang <i>Lex Temporis</i>	36
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Konsep Perlindungan Hukum Merek di Indonesia.....	38
3.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Merek.....	38
3.1.2 Pemberlakuan Surut Aturan Dalam Sengketa Merek Terkenal....	55
3.2 <i>Ratio decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 telah sesuai prinsip kepastian hukum.....	65
3.2.1 Duduk Perkara.....	65
3.2.2 Analisis Putusan MA Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.....	68

3.2.3 Upaya Hukum Terhadap Putusan MA Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.....	85
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Saran.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Kelas dan Jenis Barang Merek Terdaftar Starbucks Corporation.....	6
Tabel 2 Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Merek.....	53
Tabel 3 Perbandingan Aturan Itikad Baik dalam Permohonan Merek.....	76
Tabel 4 Permohonan Pendaftaran Merek Starbucks Corporation.....	77
Tabel 5 Perbandingan Aturan Merek Terkenal.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Merek Starbucks.....	66
Gambar 3.2 Perlindungan Merek Starbucks Rokok.....	70