

Pembatalan Pendaftaran Merek *Passing Off* Dan Kaitanya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Melati Widyatmanu Putri¹, Iwan Erar Joesoef²

¹ Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

² Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

Corresponding email: melatiwidyatmanu@upnvj.ac.id

Abstrak : Demi mendapatkan ketenaran Merek, pihak lain rela melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik membonceng nama *well-known mark* tanpa izin disebut *passing off*. Salah satu kasus yang akan peneliti bahas mengenai tindakan *passing off* merek Starbucks milik Starbucks corporation di kelas 34 melawan starbucks milik PT sumatera tobacco trading company di kelas 40. Starbucks corporation dinyatakan kalah di tingkat pertama karena tidak dapat membuktikan keterkenalannya dan menang di tingkat kasasi karena dapat membuktikan ketenarannya. dan menyatakan adanya tindakan *passing of*. Bagaimana Dasar Yang Digunakan Hakim Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Starbucks Corporation dan Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Merek yang terbukti melakukan *Passing Off* Jika Dikaitkan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena saat pemeriksaan adanya persamaan merek haruslah ditolak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya kekeliruan hakim tingkat pertama memerhatikan peraturan internasional yang terikat dengan indonesia dalam memutus perkara *passing off* starbucks corporation dan tidak terpenuhinya beberapa asas umum yang baik

Kata Kunci: *Passing off, Well-known mark, Asas Umum Pemerintahan yang Baik*

Abstract : *In order to gain brand fame, other parties are willing to register a mark in bad faith by using a well-known mark name without permission, which is called passing off. One of the cases that the researcher will discuss is the act of passing off the Starbucks brand owned by Starbucks*

Corporation in class 34 against Starbucks owned by PT Sumatra Tobacco Trading Company in class 40. Starbucks corporation was declared defeated at the first level because it could not prove its popularity and won at the cassation level because can attest to its fame. and stated that there was an act of passing. How was the basis used by the Supreme Court justices in granting the Starbucks Corporation's Cassation Application and how was the implementation of trademark registration proven to have passed off if it was related to the general principles of good governance because during the examination the existence of brand similarities had to be rejected. This research used an approach qualitative descriptive. The results of this study are that there is a first instance judge's mistake in paying attention to international regulations that are bound by Indonesia in deciding cases of passing off Starbucks Corporation and not fulfilling some good general principles

Keywords: *Passing off, Well-known mark, General Principles of Good Governance*

A. Pendahuluan

Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa unsur tertentu untuk membedakan barang/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁰⁰⁸ Merek merupakan tanda pengenal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produknya, sehingga hal itu menggambarkan jaminan kepribadian atau individualitas dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.¹⁰⁰⁹ Problematika yang sering terjadi saat ini adalah maraknya penggunaan Merek tanpa izin dengan cara mendompleng atau membonceng Merek yang telah terkenal atau telah memiliki reputasi yang tinggi. Tindakan tersebut disebut sebagai *Passing Off*,. Sehingga dapat terjadi kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau kemiripan menimbulkan penyesatan terhadap konsumen (*misleading consumer*), karena menimbulkan kesan dan kepercayaan seolah-olah barang yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.¹⁰¹⁰

1008 Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1009 Insan Budi Maulana, Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, Hlm.114.

1010 Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, Hlm.169.

Contoh studi kasus yang penulis ingin teliti adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 persamaan nama merek "STARBUCKS" milik PT Sumatera Tobacco Trading Company yang terdaftar hak merek nya (Nomor Pendaftar IDM000342818) pada kelas 34 yaitu rokok dan korek melawan "STARBUCKS" milik Starbucks Corporation, usaha restoran yang biasa kita kenal menjual kopi, makanan manis. Kasus ini terletak pada saat Starbucks Corporation selaku Penggugat ingin membuka usaha baru nya di kelas 34 dalam bentuk holding company di bawah perusahaan Penggugat dan menggunakan merek "STARBUCK". Namun saat melakukan permohonan pendaftaran merek dengan nomor pendaftaran DID2020027860 ternyata ditolak oleh Pejabat Pendaftaran Merek selaku Turut Tergugat karena sudah ada merek "STARBUCKS" di kelas 34 atas nama PT Sumatera Tobacco Trading Company selaku Tergugat. Karena tidak terima nama merek nya digunakan di kelas lain dan ditolak karena ada pihak lain menggunakan nama merek milik Penggugat, Penggugat akhirnya menggugat dan beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.

Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak adanya itikad tidak baik *passing off* milik Penggugat dan mengakui merek Tergugat tidak dapat dibatalkan karena Indonesia menganut sistem *first to file* dan bersifat teritorial sehingga Penggugat tidak bisa membuktikan keterkenalan mereknya di Indonesia. Karena tidak terima dengan hasilnya, Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor putusan 836/Pdt.sus-HKI/2022. Hakim Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.

Lalu bagaimana dengan dasar yang digunakan Hakim Agung hingga akhirnya mengabulkan permohonan Starbucks Corporation dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek tersebut jika dikaitkan dengan asas umum pemerintahan yang baik mengingat bahwa permohonan merek harus melalui mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu namun dalam kasus ini terjadi terdaptarnya nama merek yang sama sehingga dapat menimbulkan kerugian pemilik merek apakah pelaksanaan pendaftaran merek sudah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Menurut penulis, hak merek adalah hal yang sangat penting mengingat sekarang Indonesia sedang berfokus

membangun industri kreatif terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta memberikan kepastian keamanan merek perusahaan asing (terutama well-known mark) guna untuk mengembangkan usahanya di dalam negeri guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu penulis tertarik membuat judul penelitian dengan judul “PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK PASSING OFF DAN KAITANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan. Selain itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer berupa beberapa peraturan dan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder berupa buku dan karya ilmiah, serta Bahan hukum tersier yang dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, dan untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Yang Digunakan Hakim Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Starbucks Corporation

Dalam kasus ini Penggugat adalah Starbucks Corporation yang merupakan merek terkenal atau well-known mark yang mereknya sudah terdaftar diberbagai Negara. merek STARBUCKS milik Penggugat bermula dari gerai kopi di Amerika Serikat pada tahun 1971 dan pada tahun 1992. Kemudian gerai-gerai tersebut bertambah menjadi 165 dan pada tahun yang sama, sahamnya pun tercatat di NASDAQ (bursa saham Amerika Serikat). Sedangkan Tergugat, PT Sumatra Tobacco Trading Company, yang berkedudukan hukum di Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tergugat adalah

pemilik perusahaan rokok di Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM00034281. Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah tidak beritikad baik dibuktikan dengan Tergugat terbukti beberapa kali melakukan itikad tidak baik kepada merek pihak ketiga.

Keputusan Majelis Hakim menimbang secara keseluruhan. alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan menarik kesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidak daluwarsa sesuai pasal 77 ayat 2 UU Merek dan Indikasi Geografi. Dari seluruh alat bukti tersebut tidak membuktikan itikad tidak baik dari Tergugat sehingga gugatan tidak memiliki cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan merek Tergugat yang menjadi objek sengketa. karena keterkenalan merek utama nya harus diketahui oleh masyarakat Indonesia yaitu tempat didaftarkan merek tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Karena kekalahan dalam perkara ini, Penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Hasil Akhir Putusan Hakim Mahkamah Agung adalah, membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt. Pst, mengabulkan permohonan kasasi Penggugat, mengakui merek STARBUCKSmilikpenggugatadalahwell-knownmark, dan membatalkan merek STARBUCKS dengan Nomor Pendaftaran IDM000342818 milik tergugat. Dasar hakim agung mengabulkan permohonan pemohon kasasi yaitu saat merek STARBUCKS ini belum masuk ke Indonesia pada tahun 1992 dan baru masuk tahun 2002, namun merek STARBUCKS milik Penggugat sudah mendunia dan terdaftar sejak 1971 karena merek nya sudah didaftarkan di berbagai negara pada tahun 1992 selanjutnya hakim agung menimbang Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization tepat nya pada Pasal 6 bis ayat (1).¹⁰¹¹

1011 Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris yang menyatakan bahwa: *“Negara anggota dari Paris Union ini menerima secara ex officio, jika perundang-undangan mereka membolehkan, atau atas permohonan daripada pihak yang berkepentingan, untuk*

2. Pelaksanaan Pendaftaran Merek yang terbukti melakukan *Passing Off* Jika Dikaitkan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Penjabat pendaftaran merek dalam hal ini bertanggungjawab atas perlindungan merek para pemilik merek yang terdaftar dan berikut upaya pengaturan preventif berupa undang undang yang berubah seiring dengan zaman.

Undang Undang No. 19 1992 tentang Merek	Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek	UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Memberikan Kriteria Merek Terkenal yang dapat diketahui dari pengetahuan umum masyarakat (Ps. 6 ayat 1)	Penolakan Pendaftaran yang meniru merek terkenal untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini berlaku juga untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang ketentuan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. (Ps 6 ayat 1 dan 4) Kriteria Merek Terkenal (Penjelasan Umum Pasal 1 angka 1)	Penolakan Pendaftaran yang meniru merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini berlaku juga untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang ketentuan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat 1 (b) & ayat 2) Perubahan dari delik umum menjadi aduan guna antisipasi perkembangan teknologi	Penolakan Pendaftaran merek yang ditolak jika merek mempunyai persamaan dengan merek terkenal utk barang dan/atau jasa sejenis/tidak sejenis, ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri (Pasal 21 ayat 1 huruf b & c) tepatnya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Sudah terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya Well-known merek atau terkenal dengan nama yang sama dengan merek yang sudah terdaftar dan yang sudah dipakainya. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan (to create confusion) dari suatu merek yang telah dianggap oleh "Competent Authority" (instansi yang berwenang) daripada negara di mana merek ini didaftarkan atau dipakai, sebagai merek terkenal (Well-known), menyamakan dengan kategori internasional sebagai merek yang semakin maju. Tetap dalam kasus yang dibuat oleh pemilik yang sama atau identik. Ketentuan ini juga berlaku apabila sebagian essential (utama) saja terjadi kasus tidak baik yang melibatkan Well-known Mark. Lembaga pendaftaran merek memiliki peran dalam merek terkenal atau suatu imitasi yang mungkin menimbulkan kebingungan.

perlindungan hukum permohonan pendaftaran merek dan pemilik merek. Dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek pastinya dilandasi dengan asas pemerintahan yang baik. Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang diakhiri dengan dikeluarkannya sertifikat bukti pendaftaran merek merupakan salah satu tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. UU No 34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. menerangkan bahwa Asas Umum Pemerintahan yang baik selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang menjadi acuan penggunaan wewenang Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pada pasal 10, menjelaskan ruang lingkup yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

- a. Kepastian hukum. asas yang mengutamakan peraturan perundangan yang berlaku, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
 - 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya¹⁰¹²
- c. Ketidakberpihakan. asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan melakukan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan. asas kecermatan yang mewajibkan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan Pejabat Pemerintahan informasi serta dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan

1012 pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Dalam pendaftaran merek, asas umum pemerintahan yang baik sangat penting untuk mencegah kesamaan antara satu merek dengan merek lainnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Mahkamah Agung mengeluarkan banyak putusan untuk Kantor pendaftaran merek menghapus sejumlah pendaftaran merek karena memiliki persamaan dengan merek terkenal dan memiliki itikad tidak baik dalam pendaftarannya, yang seharusnya kantor pendaftaran merek tersebut tidak dapat menerima atau dapat menolak merek-merek yang terindikasi. Merek-merek yang diperintahkan untuk dihapus di antaranya adalah Perkara merek Merek Bodycology vs. Bodycology (Putusan Mahkamah Agung No. 364 K/Pdt.SusHKI/2014), Merek GS vs. GS Garuda Sakti (Putusan Mahkamah Agung No. 55 K/Pdt,Sus-HKI/2015), Merek ST. REGIS vs. REGIS@The Peak at Sudirman (Putusan Mahkamah Agung No. 7 K/Pdt.Sus-HKI/2016), Merek J. CASANOVA vs. CASANOVA (Putusan Mahkamah Agung No. 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016), Merek ZORRIK vs. Zorrik (Putusan Mahkamah Agung No. 58 K/Pdt.Sus-HKI/2017), Merek HUGO BOSS vs. HUGO (Putusan Mahkamah Agung No.92 K/Pdt.SusHKI/2017), Merek Gudang Garam vs. Gudang Baru (Putusan Mahkamah Agung No. 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017), Merek HUGO BOSS vs. ZEGOBOSS (Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt. Sus-HKI/2017), Merek EIK vs. EIKA (Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017), dan Merek BOSSINI dan Logo vs. BOSSINI (Putusan Mahkamah Agung No. 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2018).

Kasus yang menjadi bahan penelitian yang dilakukan oleh penulis, permohonan pendaftaran merek Tergugat didaftarkan pada tahun 1992 dan pada tahun tersebut masih berlaku undang undang merek yang lama yaitu UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Undang-undang ini menganut sistem pemakai pertama atau sistem deklaratif atau sekarang biasa disebut first to fle. Disini terbukti bahwa Penggugat lah yang menggunakan merek STARBUCKS terlebih dahulu dibanding Tergugat. Mengenai karena di Indonesia belum ada merek STARBUCKS maka Turut Tergugat selaku Pejabat Pendaftaran merek, maka Tergugat masih dapat mendaftarkan merek nya tersebut. Padahal pada tahun 1992, merek STARBUCKS milik Penggugat sudah ada di liputan berita dunia. Jika memang Turut Tergugat tidak tahu informasi tersebut sudah seharusnya Lembaga terkait merek memiliki Lembaga resmi survey keterkenalan suatu merek. Merek terkenal atau well-known mark sudah diatur pula dalam ratifikasi perjanjian internasional yang melindungi merek terkenal asing baik yang sudah didaftarkan maupun tidak. Tepatnya Indonesia bergabung dengan World Trade Organization selanjutnya disebut WTO sejak 1995, yang artinya secara otomatis tunduk pada perjanjian internasional yang disetujui oleh para anggota WTO. Beberapa perjanjian internasional yang dipatuhi; Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967), Perjanjian TRIPs. WIPO (World Intellectual Properties Organization) juga memberikan kriteria dan perlindungan merek terkenal dalam negara anggota

Terlebih lagi menurut penjelasan dalam ketentuan UU Merek 2016, Pengadilan Niaga memiliki kuasa untuk memberikan perintah kepada setiap lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei dengan tujuan mendapatkan bahan pembuktian secara objektif dikarenakan hakim harus bersikap adil.¹⁰¹³ Pejabat Pemerintahan dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan. Yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian perilaku pejabat pemerintah terutama dalam kasus ini adalah pejabat pemerintah pendaftaran merek yang menurut penulis kurang memenuhi asas kecermatan. Hal ini selanjutnya juga dibuktikan bahwa Pejabat Merek masih memperpanjang merek Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali perpanjangan berarti terhitung selama 30 (tiga puluh) tahun

1013 Tomy Pasca Rifai, 2016. *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, Vol.10 No. 4 Fiat Justitia Universitas Lampung, <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v10no4.809> hlm 4

dan peroperasi penuh walaupun jika merek dagang sudah tidak lama beroperasi selama 3 (tiga) tahun dapat dibatalkan merek nya sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Disini terlihat lah beberapa belum dipenuhinya asas-asas pemerintahan yang baik oleh pejabat pendaftaran merek sesuai dengan AAUPB:

- a. Tidak terpenuhinya asas Keceermatan. Harusnya pejabat pendaftaran merek lebih cermat dalam langkah preventif pada siapapun pelaku usaha baik yang belum dan sudah terdaftar. Kepastian perlindungan hak well-known mark. Kelalaian pejabat merek dalam melakukan pemeriksaan persamaan merek yang terdaftar dan perpanjangan merek yang terdahulu yang dapat menimbulkan pembatalan untuk masa kedepan.
- b. Tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Harus pejabat pendaftaran merek lebih responsif terhadap hal ini. Well-known mark sudah dilindungi oleh perjanjian internasional dan organisasi internasional kekayaan intelektual.
- c. Tidak terpenuhinya asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan disini adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang pantas dilindungi. Dalam kasus ini terbukti nya kelalaian dalam melindungi pemillik well-known mark asing yang seharusnya dilindungi citra nya di dalam negara serta kepentingan merek tergugat yang harus dibatalkan dan membuat kerugian karena merek sudah digunakan sejak lama dan ada perpanjangan. Seharusnya begitu menyadari bahwa perpanjangan merek tergugat akan membawakan masalah kedepannya, maka seharusnya pejabat pendaftaran merek mempunyai wewenang untuk membatalkan sebelum kerugian pembatalan akan datang lebih besar.
- d. Tidak terpenuhi nya Pelayanan yang baik. Tujuan adanya asas ini yaitu untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai prosedur. Tetapi ternyata masih saja kasus passing off ini terjadi padahal UU Merek sudah melalui perbaikan sedemikian mungkin da nada nya tambahan peraturan kemenkumham mengenai kriteria well-known mark. Tetapi dalam kasus ini, pejabat pendaftaran merek tidak mengakui STARBUCKS sebagai well-known mark.

D. Kesimpulan

Dasar Hakim agung menilai bahwa adanya itikad tidak baik passing off merek tergugat yaitu adanya persamaan nama dan bunyi merek starbucks tergugat dan penggugat yang bertentangan dengan pasal 21 ayat 1 UU Merek 2016. Selanjutnya hakim agung mengakui merek Penggugat merupakan well-known mark yang sudah didaftarkan terlebih dahulu di wilayah nya dan di berbagai Negara dan sudah memenuhi well-known mark berdasarkan Permenkumham Nomor 12 tahun 2021. Selanjutnya hakim agung menimbang ratifikasi paris convention bahwa well-known mark anggota paris convention harus dilindungi di Negara anggota lainnya. Sehingga dasar ini cukup kuat untuk mengabulkan permohonan pemohon kasasi dan membatalkan putusan pertama sebelumnya

Pelaksanaan Pendaftaran Merek passing off dikaitkan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Pejabat pendaftaran merek selaku pelaksana dalam melindungi para pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek pastinya dilandasi dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sesuai pasal 10 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. permohonan merek diperiksa agar tidak terjadi tindakan passing off. Namun das sollen tidak sesuai dengan das sein nya dan terbukti bahwa ada beberapa AUPB yang belum terpenuhi pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek oleh Pejabat Pendaftaran Merek

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit Dirjen HKI Kemenkumham RI.

Direktorat Jenderal HKI. (2000). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*. Jakarta: Direktorat HKI

- Depkeh & HAM.
- Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Permohonan Pendaftaran Merek Dan Indikasi Geografis Serta Perlindungan Nya*.
- Departemen Perindustrian Republik Indonesia. (2007). *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
- Djumhanan Muhammad dan R.Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Gunawati, Anne. (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. (1997). *Pembaruan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*. Cetakan ke-1. PT. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hartono, Sri Rejeki (2001). *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Binacipta BPHN.
- Harahap, M Yahya. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Hendra Purwaka, Tommy dkk. (2018). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayah, Khoirul. (2013). *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hidayati, Nurul dan Naomi Yuli Ester S. (2017). *Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol)*. Jurnal ini diterbitkan di website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

- Indriyanto, Agung dan Iرنie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta
- Joesoef, Iwan Erar. (2022). *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, Praktik)*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Keraf, Sonny. (1998). *Etika Bisnis – Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur* Yogyakarta: Cetakan ke-9.
- Krisnani, Setyowati, et. al. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Kantor HKI Bogor
- Lewis, Arthur. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bandung: Nusa Media.
- Margono, Suyud. (2011). *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. (2011). *Mengenal HAKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, dan Seluk Beluknya)*. Jakarta: Esensi Erlangga.
- Maulana, Insan Budi. (2000). *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI.
- Maulana, Insan Budi. (1999). *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Mahadi. (1985). *Hak Milik Immateril*. Jakarta: BPHN-Bina Cipta.
- Munir Fuady. (2011). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwaningsih, Endang. (2010). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsudin, Dadan. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Salehal, Ismail. (2001). *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saidin, H.OK. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saidin, H.OK. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Supramono, Gatot. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Surachman. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen Merek (Alat Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan)*, Malang: Bayumedia Publishing.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifin, Pipin. & Jubaedah, Dedah. (2004). *Peraturan hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Surahno, et al., (2007). *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Sumida Yoshihiro dan Insan Budi Maulana. (1994). *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Umar, Ahmad Zein. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Paca TRIP's*. Cetakan ke-1. PT. Bandung: Alumni.
- Utomo, Tomi, Suryo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wauran Wicaksono, Indirani. (2017). *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Salatiga: Tisara Grafika.

2. Perundang-undangan

- Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No.20 Tahun 2016
- Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
- Undang Undang No. 19 1992 tentang Merek
- Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 2004

3. Karya Ilmiah

- Haris, Rachman (2014). *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram*. Malang. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Irsalina Julia, Ermin. (2016). *Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Menggunakan Kata Milik Umum*. Makassar. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Mastur. (2012). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*. Jurnal Ilmu Hukum Qisti. Vol.6. No.1.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam Amin Sutikno. (1998). *Passing Off sebagai Perlindungan Atas Reputasi Bisnis, Varia Peradilan*. Majalah Hukum Tahun XIII Nomor 152.
- Nurfauziah, Medisita Istiqmalia dan Iwan Erar Joesoef. (2021). *"Itikad Baik Dalam pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Di Indonesia"*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Vol.2. No. 03.
- Umami, Yurida Zakky. (2016). *Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 2
- Pramono, Dimas. (2014). *Perlindungan Merek Pengusaha Lokal Yang Memiliki Kemiripan Dengan Merek Terkenal Asing Untuk Barang Tidak Sejenis Studi Kasus Merek Ikea Melawan Merek IKEA*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Zakiah. *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Konsumen*. *Jurnal Legitimasi*. 2 (1). pp. 115-128. ISSN 2303-7460

4. Website

- Hukum Online, *Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belumefektif> , diakses pada 07 September, jam 16:02 WIB.
- <https://www.pendaftaranmerekdagang.com/jenis-jenis-merk/>, diakses pada tanggal 10 mei 2022 pada pukul 09-35 WIB.
- <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur> diakses pada 10 mei 2023 jam 21:16
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e/> diakses pada 31 mei 2023
- <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/mengenal-madrid-protocol-dalam-sistem-kekayaan-intelektual-di-indonesia/> diakses pada 31 mei 2023
- transWorld Intellectual Property Organization (WIPO), *What is Intellectual Property?*, diakses dari <http://www.wipo.int/about->

ip/en, diakses pada 1 Februari 2023, jam 14.14 WIB