

ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS STARBUCKS VS PT SUMATRA TOBACOO TRADING COMPANY MENGGUNAKAN PENDEKATAN REALISME HUKUM AMERIKA DAN SKANDINAVIA

Iran Raksa Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: ianraksahidayat.23@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana putusan hakim dengan menggunakan pendekatan yang berbeda terhadap kasus merek terkenal yang terdapat kesamaan pada pokoknya dapat menghasilkan keputusan yang berbeda juga. Dalam hal ini putusan hakim yang diputus menggunakan pendekatan realisme hukum dengan putusan hakim yang tidak menggunakan pendekatan realisme hukum dapat menghasilkan putusan yang berbeda jauh. Hakim yang menggunakan pendekatan realisme hukum dapat lebih melindungi kepentingan pemilik merek terkenal. Hal ini dikarenakan pendekatan realisme hukum tidak hanya melihat hukum sebagaimana bunyi dari undang-undang tetapi juga dapat melihat dari sudut pandang sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan psikologi. Pembahasan dalam artikel ini adalah dengan melihat kronologis masalah dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan keputusan hakim dalam memutuskan kasus sengketa merek dan kemudian disusul dengan membahas kesesuaian putusan hukum dengan pendekatan aliran realisme hukum. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh hakim dapat menghasilkan keputusan yang berbeda juga sebagaimana adanya perbedaan hasil keputusan hakim pengadilan negeri jakarta pusat dengan hakim mahkamah agung.

Kata kunci: *Realisme hukum; Putusan hakim; Merek*

ABSTRACT

This paper aims to see how judges' decisions using different approaches to well-known brand cases that have similarities in essence can result in different decisions. In this case, a judge's decision that is decided using a legal realism approach and a judge's decision that does not use a legal realism approach can produce very different decisions. Judges who use a legal realism approach can better protect the interests of well-known brand owners. This is because the legal realism approach does not only see the law as the sound of the law but can also look at it from a social, economic, cultural and even psychological perspective. The discussion in this article is to look at the chronology of the problem and the basics that are taken into consideration by judges in deciding brand dispute cases and then followed by discussing the suitability of legal decisions with the legal realism approach. The results of this research found that the different approaches taken by judges can produce different decisions as well as differences in the results of decisions by judges at the Central Jakarta District Court and judges at the Supreme Court.

Key words: *Legal realism; Judge's decision; Brand*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi menuntut berkembangnya kemajuan pada beberapa aspek. Tidak terkecuali aspek ekonomi. Seiring perkembangan zaman, perekonomian juga mengalami begitu banyak kemajuan. Kemajuan dalam bidang ekonomi yang paling terasa dampaknya adalah kemajuan dalam hal liberalisasi perdagangan. Liberalisasi menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam perekonomian sehingga yang melatar belakangi berdirinya organisasi perdagangan dunia yaitu World Trade Organization (WTO).¹ Dengan adanya liberalisasi dalam

¹elitz, Pau; R. Krugman, Maurice Obstfeld dan Marc J., *International Trade Theory and Policy: eleventh Edition*, (United Kingdom: Pearson): 2018 hlm.26

perdagangan diharapkan setiap negara-negara memiliki akses yang sama untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual barangnya. Di sisi lain dengan adanya liberalisasi perdagangan diharapkan akan menghasilkan persaingan usaha sehat yang dapat meningkatkan kualitas dari produk yang ditawarkan.² Namun persaingan usaha yang ketat juga dapat melahirkan permasalahan-permasalahan hukum. Salah satu permasalahan hukum yang sering dijumpai adalah adanya peniruan terhadap suatu merek.

Merek menjadi suatu hal yang sangat penting bagi suatu usaha. Merek dapat menjadi suatu penunjuk akan kualitas suatu produk. Merek diharapkan dapat membantu konsumen untuk dengan cepat dan mudah memilih suatu produk dengan kualitas yang baik. Merek juga dapat memberikan fungsi perlindungan bagi suatu investasi dari pemilik merek. Sebab merek dapat membantu menghilangkan keraguan dari konsumen.³ Merek memiliki peran penting untuk melindungi konsumen dari membeli barang-barang palsu. Merek juga dapat dipakai sebagai penunjuk sumber asal atau keaslian dari suatu barang.⁴ Dari segi pengusahnya, merek juga dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha. Keuntungan tersebut diperoleh dari keunggulan kompetisi dan dari peningkatan keuntungan berdasarkan investasi merek yang telah diciptakan.

Berangkat dari hal tersebutlah maka hukum terkait merek memberikan perlindungan kepada konsumen dan perusahaan terhadap pemalsuan merek atas barang-barang produksi. Hal ini untuk mencegah adanya penyesatan informasi. Sebab dalam praktiknya demi mendapatkan keuntungan banyak pihak-pihak yang kemudian meniru merek lain yang sudah terkenal yang dapat menyesatkan konsumen demi agar menarik perhatian konsumen. Bahkan tidak jarang ditemui suatu pihak meniru merek lain yang sudah terkenal untuk kelas yang berbeda demi dapat memperoleh simpati konsumen. Loyalitas konsumen terhadap suatu simbol merek merupakan hal yang dituju oleh si peniru merek.

Merek merupakan sebuah bentuk kekayaan intelektual milik manusia. Maka dari itu sudah sepatutnya bahwa merek perlu dilindungi. Namun cukup maraknya kasus penggunaan merek terkenal pada produk yang tidak sejenis menjadi sebuah perhatian bagi beberapa pihak. Di sisi lain dengan berkembangnya perekonomian maka berkembang juga bidang usaha yang lahir. Tidak jarang bisnis-bisnis yang lahir ini ingin mendapatkan keuntungan secara instan dengan mencoba meniru merek-merek yang telah terkenal di pasaran. Di sisi lain tidak adanya definisi yang jelas terkait persamaan pada pokoknya dan itikad baik baik di TRIPS ataupun UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membuat keadilan dan kemanfaatan hukum belum terasa dengan optimal di masyarakat. Berangkat dari hal tersebut maka penulis hendak melihat bagaimana putusan hakim atas masalah merek. Terlebih lagi putusan hukum merupakan salah satu sumber hukum yang keberadaannya sangat penting.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan menerapkan sumber-sumber hukum formil berupa doktrin yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisa putusan hakim terhadap permasalahan merek. Pendekatan yang diterapkan dalam artikel ini yaitu pendekatan realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia yang mana melihat suatu hukum tidak hanya berdasarkan peraturan yang tertulis tetapi juga faktor-faktor lain yang dalam artikel ini lebih menekankan pada faktor historis.

²Ibid. hlm 27

³Robert S. Smith "The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in The European Community" *Duke Journal of Comparative and International Law Volume 3*, No. 1 (1992), hal. 112

⁴Ramadhan Muchtar, "Sengketa Atas Hak Merek Pierre Cardin Perancis Dengan Pierre Cardin Milik Alexander Satryo." UIN Syarif Hidayatullah: 2018, hlm.29

C. PEMBAHASAN

1. Kasus Starbucks Melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company

Sebelum menelaah lebih lanjut terhadap sengketa merek Starbucks di Indonesia maka perlu terlebih dahulu memahami arti sebuah merek. Menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah:

“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.”

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 merek dagang diartikan yaitu:

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Merek terkenal juga dapat disebut sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi.⁵ Adapun ciri-ciri dari merek terkenal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1486 K/Pst/1991 adalah *“Suatu merek termasuk dalam pengertian Well Known Mark pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batasbatas regional malahan sampai batasbatas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batasbatas di luar negara asalnya.”*⁶

Di dalam UU Merek menolak pendaftaran suatu merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya. Namun pada praktiknya masih banyak orang yang meniru merek terkenal lainnya untuk digunakan kepada produknya yang berbeda jenis dengan produk yang ditirunya. Sebagai contoh adalah kasus antara IKEA Swedia melawan IKEA Surabaya yang dimiliki oleh PT Ratania Khatulistiwa. Berdasarkan putusan Nomor 99/Pdt/Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt. Pst pada tanggal 17 September 2014 mengabulkan gugatan IKEA Surabaya.⁷ Hal ini tidak terkecuali dialami juga oleh perusahaan kopi terkenal asal Amerika Serikat Starbucks. Pada tahun 2021 pihak Starbucks menggugat atas merek yang didaftarkan oleh perusahaan rokok yaitu PT Sumatra Tobacco Trading Company (Untuk selanjutnya disebut PT Sumatra Tobacco). Starbucks menggugat PT Sumatra Tobacco atas dasar bahwa PT Sumatra Tobacco melakukan itikad tidak baik yaitu menggunakan merek Starbucks untuk produk rokoknya. Dengan menggunakan merek Starbucks maka artinya terdapat kesamaan pada pokoknya dengan perusahaan kopi asal Amerika yaitu Starbucks.

Dalam gugatannya pihak penggugat berargumentasi bahwa pihak PT Sumatra Tobacco telah melakukan pelanggaran pada pasal 21 ayat 3 yaitu pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dengan mencoba memanfaatkan ketenaran dari perusahaan kopi Starbucks untuk produk rokoknya. Selain itu pihak Starbucks juga berargumentasi melanggar pasal 21 ayat 1 karena merek yang didaftarkan oleh PT Sumatra Tobacco adalah sama dengan merek Starbucks kopi asal Amerika tersebut.

Namun dalam putusan nya hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat justru menolak untuk mengabulkan gugatan dari Starbucks selaku penggugat dengan alasan yaitu:

1. Bahwa pada saat PT Sumatra Tobacco mendaftarkan mereknya di tahun 1992 tidak ada merek lain yang serupa yang telah terdaftar;

⁵Purwaka, Tommy, “Perlindungan Merek.” Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2017, hlm. 18

⁶Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pst/1991

⁷Bafadhal, Thoyyibah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA”, Undang: Jurnal Hukum:2018, hlm.24

2. Bahwa tuduhan Starbucks yang menyatakan PT Sumatra Tobacco melakukan itikad tidak baik tidaklah berdasar;
3. Bahwa hakim menimbang bahwa penggugat gagal membuktikan bahwa penggugat merupakan merek terkenal karena penggugat tidak membuktikannya menurut ketentuan pasal 18 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum dimana hakim dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan Pasal 20 dan Pasal 21 Dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Pasal 21 Ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Padahal terhadap merek terkenal diberikan perlindungan khusus yaitu apabila merek tersebut belum terdaftar maka merek tersebut tetap harus dilindungi keterkenalan mereknya dari pendaftaran merek lain yang mempunyai itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek tersebut.⁸ Padahal berdasarkan *Trademark Law Treaty* mensyaratkan pendaftaran merek harus menunjukkan itikad baik dalam pendaftaran mereknya.⁹ Persamaan pada pokoknya ini merupakan langkah pemerintah untuk mengakomodir ketentuan di dalam sistem Protocol Madrid.¹⁰

Dengan ditolaknya gugatan dari pihak Starbucks maka kemudian Starbucks mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal yang berbeda justru disampaikan oleh hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Hakim Mahkamah Agung pada saat itu mengabulkan gugatan dari pihak Starbucks.

2. Putusan Hakim Berdasarkan Pendekatan Realisme Hukum Amerika dan Skandinavia

Ditengah-tengah populernya positivisme hukum hadir aliran baru yang menjadi pembeda dalam melihat bagaimana hukum. Aliran tersebut dikenal sebagai realisme hukum. Realisme hukum hadir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang dinilai tidak dapat mengakomodir dengan kasus yang dihadapi terutama ketika hakim dihadapkan dengan kasus-kasus besar yang rumit dan aturan hukum yang tersedia tidak dapat mengakomodir kasus tersebut. Terlebih lagi adanya perubahan-perubahan di berbagai sektor membuat paradigma positivisme hukum tidak sesuai dengan realita yang ada. Hal itu yang mendorong lahirnya aliran realisme hukum. Paradigma realisme hukum mendorong hakim-hakim untuk membuat konstruksi hukum (*rechtvindig*) yang mengakomodir rasa keadilan yang tidak dapat diakomodir oleh paradigma positivisme. Realisme hukum merupakan perkembangan dari teori empirisme yang dikemukakan oleh David Hume. Paham ini dengan tegas menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad ke-18.¹¹ Realisme hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu realisme hukum Amerika dan Realisme hukum Skandinavia.

a. Realisme Hukum Amerika

Aliran legal Amerika mulai berkembang dimulai di Amerika Serikat pada abad ke-19 sampai ke-20. Hal ini dilatar belakangi dikarenakan pada saat itu semua kegiatan ilmu pengetahuan selalu dipengaruhi oleh formalisme. Apa yang dilakukan pembuat keputusan publik seringkali dianggap tidak jelas. Dalam aliran legal Amerika lebih menitik beratkan hukum dalam bentuk aksi atau tindakan dibandingkan dalam bentuk teoritis.

Adapun karakteristik di dalam aliran legal Amerika adalah sebagai berikut:

⁸ Sutisna Putra, Sedy Anugrah, "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal." Universitas Islam Bandung: 2019, hal.32

⁹ Ibid. Hal.26

¹⁰ Ibid

¹¹ Rahmatullah, Indra, *Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism) : Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hal.2

1. Menolak pemikiran yang metafisis;
2. Pengembangan pengetahuan harus dilakukan secara empiris, dan harus mencari solusi dalam setiap masalah secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pendekatan secara sosiologis dan juga psikologi sosial, yang mengarah pada suatu objek pokok dan apa yang secara realita terjadi. Dalam hal ini adalah apa yang terjadi di lembaga peradilan.

Berdasarkan karakteristik tersebut maka pada dasarnya pendekatan aliran legal Amerika tidak fokus kepada masalah-masalah teoritis hukum ataupun terkait normatif dari suatu hukum tetapi lebih kepada pelaksanaan hukum di dalam masyarakatnya. Aliran ini lebih meyakini bahwa pihak-pihak yang melaksanakan hukum adalah para hakim dan pegawai-pegawai pengadilan lainnya. Maka dari itu kaidah-kaidah hukum yang ada dipandang sebagai suatu generalisasi dari tindakan-tindakan hakim. Sebab aliran legal Amerika memandang bahwa hakim adalah pembuat hukum.¹²

Dalam bukunya yang berjudul *The Part of Law*, Oliver Wendell Holmes, yang dianggap sebagai penemu aliran legal Amerika, menyatakan bahwa seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistik. Dalam legal Amerika perilaku hakim sangat erat kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum. Dengan melihat kaidah-kaidah hukum maka dapat memprediksi bagaimana tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh hakim di masa depan. Tetapi kaidah hukum tidak menjadi tolak ukur tunggal dalam menentukan tindakan-tindakan hakim. Diperlukan juga penafsiran terhadap moral hidup pribadi dan kepentingan sosial dari seorang hakim. Berdasarkan pandangan Holmes kehidupan hukum bukan didasarkan pada logika tetapi lebih kepada pengalaman hidup. Dengan demikian maka aspek pragmatis dan empiris hukum menjadi suatu hal yang sangat penting.

b. Realisme Hukum Skandinavia

Aliran Legal Skandinavia diawali dengan diterimanya cara berpikir secara Inggris empiris. Aliran legal Skandinavian lebih menitik beratkan pada pendekatan psikologis. Sehingga dalam hal ini ilmu psikologi cukup sering digunakan untuk mengkaji fenomena hukum. Selain itu ada perbedaan besar antara aliran legal Amerika dengan aliran legal Skandinavia. Berbeda dengan aliran legal Amerika yang lebih menitik beratkan pelaksanaan hukum kepada pejabat-pejabat pelaksana hukum, di dalam aliran legal Skandinavia objek yang menjadi kajian adalah tindakan-tindakan orang-orang di bawah hukum. Berangkat dari hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa dalam aliran legal Skandinavia ilmu psikologi digunakan untuk mencari arti hukum yang sebenarnya.¹³

Menurut Axel Hagerstorm seorang tokoh aliran legal Skandinavia menaruh perhatian pada konsep dasar dari legal Skandinavia yang kemudian menjadi analisa kritis pada konsep hak. Dalam hal ini yang menjadi contoh dalam konsep yang difokuskan oleh Axel Hagerstorm adalah hak kepemilikan. Menurut pandangan Axel Hagerstorm hak kepemilikan adalah sah sepanjang tidak ada persoalan sampai dengan tuntutan dan objek perkara di pengadilan. Selain itu dalam aliran legal Skandinavia menganggap semua tuntutan adalah bersifat spekulatif sampai penuntut dapat membuktikan yang sebaliknya. Sehingga dalam hal ini pihak yang menggugat lah yang perlu membuktikan.

Doktrin Axel Hagerstorm ini kemudian dikritisi oleh filsuf hukum asal Denmark yang bernama F. Vinding Kruse. F. Vinding Kruse beranggapan bahwa penjabaran lebih lanjut terhadap hal-hal yang bersifat normatif dan etikal jurisprudence masih tetap menjadi metode yang harus diuji cobakan. Dia beranggapan bahwa nilai-nilai dasar moral dan keadilan masih dapat dibangun dengan pendekatan keilmuan bukan dengan melihat realita yang ada.

¹²Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius, 1982, h.178.

¹³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius., 1982, h.181

Berbeda dengan F. Vinding Kruse, seorang profesor hukum Swedia yang juga merupakan penganut aliran legal Skandinavia, Lundstedt lebih mendukung pada doktrin Axel Hagerstorm. Ia beranggapan bahwa apa yang tidak dapat dibuktikan sebagai sebuah fakta masyarakat yang menjadi penyebab timbulnya banyak argumen adalah sebuah ilusi. Sehingga dalam hal ini Lundstedt tidak mempercayai hal-hal metafisika. Menurut Lundstedt, hukum hanyalah merupakan fakta-fakta dari eksistensi sosial, sedangkan selain itu tak lebih hanya sekedar ilusi.¹⁴

Aliran Legal Skandinavia lebih memusatkan pada kenyataan, yang mana lebih menekankan pada konsep hak kepemilikan. Selain itu dalam aliran legal Skandinavia menganggap bahwa norma akan valid sepanjang pengadilan dapat diprediksi akan tindakannya yang mana akan menggunakan hal tersebut di dalam suatu perkara.

Selain itu penganut aliran Legal Skandinavia lain yaitu Olivecrona bahwa seorang juris tidak perlu mendefinisikan hukum sebab ia menganggap bahwa sistem aturan hukum bukanlah suatu sistem yang tertutup serta tidak memiliki batasan yang tegas. Olivecrona mendefinisikan hukum lahir dari aturan-aturan normatif yang berdasarkan pada kenyataan-kenyataan sosial. Ia juga beranggapan bahwa kekuatan mengikat hanya ada di dalam pemikiran manusia dikarenakan kekuatan mengikat dalam hukum tidak memiliki asal usul.¹⁵

Realisme hukum haruslah berasal dari realitas sosial. Dengan demikian maka realisme hukum juga mencakup kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, dan kepentingan bisnis. Paham realisme hukum beranggapan bahwa hukum yang tertuang di dalam buku bukanlah hukum kecuali apabila telah dilaksanakan di pengadilan. Realisme hukum menempatkan empirisme dan pragmatisme yang menekankan aspek kemanfaatan yang hanya dapat dirasakan melalui pengalaman. Hal tersebut yang kemudian membuat aliran realisme hukum disebut pendekatan pragmatis karena melihat secara kasus per kasus.

Dengan melihat definisi merek dan merek terkenal serta mengetahui bagaimana pendekatan dengan menggunakan realisme hukum maka pada dasarnya pada saat hakim memutus maka dapat ditentukan bahwa terhadap kasus Starbucks ini hakim memutus dengan pendekatan positivisme. Ia hanya melihat bagaimana ketentuan di undang-undang dan juga bagaimana formil dari gugatan tersebut. Ia tidak memperhatikan aspek – aspek lain. Sehingga kemudian hakim dapat memutuskan yaitu menolak gugatan penggugat dengan salah satu dasarnya adalah pihak Starbucks tidak dapat membuktikan bahwa mereknya masuk merek terkenal sebagaimana diatur di pasal 18 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Padahal perusahaan kopi merek Starbucks telah didirikan sejak 30 Maret 1971 dan pada tahun 1992 telah ramai di pasar Amerika dan dunia. Hanya karena pada tahun 1992 Starbucks belum didaftarkan ke Indonesia maka kemudian hakim memutuskan bahwa gugatan Starbucks bahwa PT Sumatra Tobacco melakukan itikad tidak baik ditolak. Padahal seharusnya dalam hal ini hakim perlu melihat bagaimana keberlangsungan Starbucks di masyarakat. Hakim juga perlu melihat bagaimana pengaruh Starbucks dalam konsumsi kopi di masyarakat dan melihat bagaimana kualitas merek Starbucks di mata masyarakat.

Selain itu berdasarkan Pasal 21 ayat 1 poin c UU Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah dirubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa :

“(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;”

¹⁴ *Ibid.* h. 99

¹⁵ Theo Huijbers., *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius., 1982, h.100

Berdasarkan pada kasus ini seharusnya hakim membatalkan pendaftaran merek PT Sumatra Tobacco meskipun produk yang dijual oleh PT Sumatra Tobacco pada dasarnya merupakan produk rokok sedangkan produk yang dijual oleh Starbucks adalah kopi. Sebab pada dasarnya merek rokok milik PT Sumatra Tobacco memiliki kesamaan bunyi, huruf, dan bentuk dari Starbuck kopi.

Dengan melihat hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya Starbucks telah masuk kedalam merek terkenal. Selain itu hanya karena pada tahun 1992 belum didaftarkan Starbucks di Indonesia tetapi hakim perlu melihat secara historis bagaimana perkembangan Starbucks pada tahun itu. Dengan begitu hakim dapat mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sumatra Tobacco merupakan tindakan meniru merek terkenal. Hakim juga perlu melihat bahwa Starbucks telah banyak berdiri di berbagai negara di dunia. Sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa merek Starbucks adalah merek terkenal.

Pendekatan realisme hukum ini kemudian dapat dijumpai dengan melihat putusan majelis hakim Mahkamah Agung. Pada putusan MA, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan gugatan Starbucks. Hakim MA mengabulkan gugatan Starbucks karena melihat bagaimana perkembangan Starbucks di berbagai negara. Hakim melihat bahwa Starbucks telah menjamur di berbagai belahan dunia sehingga dengan begitu hakim dapat mengakui bahwa Starbucks merupakan merek terkenal. Dalam hal ini artinya hakim melihat tidak hanya terkait ketentuan hukumnya saja tetapi juga melihat bagaimana fakta lapangan yang ada.

Selain itu diakuinya Starbucks sebagai merek terkenal berarti menyampingkan terkait prinsip *first to file* yang dianut di Indonesia. Dengan begitu hakim juga melihat secara fakta dilapangan perusahaan mana yang terlebih dahulu berdiri dan kemudian melihat bagaimana merek yang didaftarkan oleh PT Sumatra Tobacco secara susunan, jumlah huruf, dan dan persamaan bunyi memiliki kesamaan dengan merek Starbucks. Sehingga kemudian hakim dapat menjatuhkan putusan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Praktik peniruan merek terkenal pada dasarnya umum dilakukan oleh pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan untuk mendapatkan manfaat pada kualitas produk yang telah melekat di merek terkenal tersebut. Selain itu dengan menggunakan merek terkenal dapat memanipulasi konsumen untuk memilih produk tersebut. Sebab merek juga bermanfaat untuk membantu konsumen memilih suatu produk dengan mudah. Padahal pada dasarnya persamaan pada pokoknya pada semua merek untuk kelas yang berbeda adalah dilarang sebagaimana diatur di pasal 21 ayat 3 UU Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berangkat dari hal tersebut maka terkait kasus merek seperti ini hakim tidak hanya harus melihat bagaimana peraturan di Indonesia saja tetapi juga perlu melihat bagaimana kondisi fakta di lapangan dengan melihat faktor sosiologi yang menjadi alasan mengapa masyarakat Indonesia masih melakukan hal tersebut dan juga perlu melihat bagaimana sejarah penggunaan suatu merek di suatu negara. Sehingga diharapkan adanya perusahaan yang memiliki merek terkenal yang ingin mendirikan di Indonesia mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum. Dengan adanya rasa aman dan kepastian hukum akan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu dengan melihat suatu merek dengan pendekatan yang berbeda dapat menciptakan putusan yang berbeda untuk hakim. Hakim yang tidak menggunakan pendekatan realisme hukum cenderung melihat suatu merek terkenal sama dengan merek biasa. Sedangkan hakim yang dapat menggunakan pendekatan realisme hukum cenderung dapat melihat suatu merek terkenal sebagai suatu merek yang harus dilindungi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kasus antara pihak Starbucks melawan PT Sumatra Tobacco dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya melihat hukum menggunakan kaca mata kuda. Ia memutuskan berdasarkan hukum yang ada tanpa melihat bagaimana realita di masyarakat. Sehingga dalam hal ini Starbucks yang merupakan merek terkenal dan telah terlebih dahulu menggunakan merek tersebut dirugikan.

Tulisan ini juga membuktikan bahwa dengan melihat suatu masalah dengan menggunakan pendekatan berbeda dapat memberikan putusan yang berbeda. Hakim yang menggunakan pendekatan aliran realitas hukum dapat melihat bagaimana suatu merek terkenal harus dilindungi. Hal tersebut terbukti dari bagaimana keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung. Dalam hal ini hakim Mahkamah Agung tidak hanya melihat hukum sebagaimana yang tertulis tetapi juga melihat bagaimana realita yang ada di masyarakat. Hakim mahkamah agung melihat penggunaan merek Starbucks secara historis dan juga melihat secara faktor ekonomi. Sehingga dalam hal ini hakim tidak melihat hanya secara prosedural saja tetapi juga melihat kemanfaatan mereknya di masyarakat. Berangkat dari hal tersebut yang kemudian membuat hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari penggugat.

Sebagaimana penjelasan yang telah dituliskan dalam artikel ini, diketahui bahwa hukum pada tataran prakteknya tidak selalu sanggup untuk mengikuti perkembangan jaman. Untuk itulah maka kemudian hakim juga dituntut untuk aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim merupakan corong dari hukum sehingga peran hakim menjadi sangat penting dalam penegakan hukum. Hakim yang hanya melihat hukum sebagaimana yang tertulis saja akan menciptakan banyak stagnansi di dalam penegakan hukum. Berangkat dari hal tersebutlah maka menjadi sangat penting untuk melihat faktor-faktor lain tetapi juga tanpa mengenyampingkan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Jurnal

- Huijbers ,Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, 1982
- Melitz, Pau; R. Krugman, Maurice Obstfeld dan Marc J., 2018, *International Trade Theory and Policy: eleventh Edition*,(United Kingdom: Pearson)
- Chistina Ardianne Sekar Sari, *Teknik mengelola Produk dan Merek (Konsep dan Aplikasi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun. *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ali, Achmad, Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Bafadhal, Thooyibah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA”, *Undang: Jurnal Hukum*:2018
- Sutisna Putra, Sendy Anugrah, *Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal*. Universitas Islam Bandung: 2019

Robert S. Smith, "The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in The European Community." *Duke Journal of Comparative and International Law* Volume 3, No. 1, 1992

Ramadhan Muchtar, "Sengketa Atas Hak Merek Pierre Cardin Perancis Dengan Pierre Cardin Milik Alexander Satryo." UIN Syarif Hidayatullah: 2018,

Rahmatullah, Indra, "Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism) : Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, *Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia*, Universitas Kristen Satya Wacana, 2021.

Putusan Hukum dan Peraturan

Mahkamah Agung. Putusan Kasasi Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perihal Perkara Merek IKEA.

Mahkamah Agung. Putusan Kasasi Nomor 1486 K/Pst/1991 tentang Perkara Merek KNIRPS
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 99/Pdt/Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
Perihal Perkara Merek IKEA

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Perihal Perkara Starbucks Melawan PT Sumatra Tobacco

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis