

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerima permohonan pendaftaran merek STARBUCKS milik PT Sumatra Tobacco Trading Company, meskipun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal STARBUCKS milik Starbucks Corporation. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 memberikan perlindungan kepada pemilik terkenal untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek pihak lain yang memiliki persamaan dengan mereknya atas dasar iktikad tidak baik. Starbucks Corporation mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, setelah gugatan pembatalan yang diajukannya ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tolak. Hasil putusan Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi seluruhnya dan membatalkan putusan sebelumnya, sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan dan akibat hukum yang timbul dari dijatuhkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini berupa deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut karena Termohon Kasasi terbukti mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, sehingga pendaftaran harus dibatalkan karena Pemohon Kasasi adalah merek terkenal. Dalam pembuktiannya pemohon telah memenuhi unsur iktikad tidak baik yang terdapat dalam pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016. Akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu dikabulkannya permohonan Pemohon Kasasi dan dibatalkannya Putusan Nomor 51/pdt.sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Permohonan kasasi yang dikabulkan tersebut membawa dampak tersendiri bagi masing-masing pihak yaitu Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Iktikad Tidak Baik, Gugatan Pembatalan.