

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK
“GOTO” ANTARA PT TERBIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA**

LEGAL MEMORANDUM



Oleh:

ARRIFAH AMARYA PUTRI

No. Mahasiswa: 19410278

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENGGKETA KEPEMILIKAN MEREK
“GOTO” ANTARA PT TERBIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ARRIFAH AMARYA PUTRI

No. Mahasiswa: 19410278

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENGGKETA KEPEMILIKAN MEREK
“GOTO” ANTARA PT TERBIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

**ARRIFAH AMARYA PUTRI
No. Mahasiswa: 19410278**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENGGKETA KEPEMILIKAN
MEREK "GOTO" ANTARA PT TERBIT FINANCIAL
TECHNOLOGY DAN PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 13 Oktober 2023



Yogyakarta, 4 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ratna Hartanto, S.H., LL.M.



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN
MEREK "GOTO" ANTARA PT TERBIT FINANCIAL
TECHNOLOGY DAN PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARRIFAH AMARYA PUTRI

No. Mahasiswa : 19410278

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa legal memorandum dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK
“GOTO” ANTARA PT TERBIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN PT
GOTO GOJEK TOKOPEDIA

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepad Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administratif, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya diatas. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terjait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarbenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 04 October 2023



(ARRIFAH AMARYA PUTRI)
NIM: 19410278

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arrifah Amarya Putri
2. Tempat Lahir : Kebumen
3. Tanggal Lahir : 12 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Wonoyoso RT 02 RW 03, Kuwarasan, Kebumen
7. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Tri Suyahman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Lilis Indrawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orangtua : Wonoyoso RT 02 RW 03, Kuwarasan, Kebumen
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Al-Hikmah Sempor
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Gombong
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Gombong
10. Organisasi
 - a. Anggota UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2020-2021
 - b. Sekretaris UKM Bola Basket LEM FH UII Periode 2022-2023
 - c. Anggota Takmir Masjid Al-Azhar Periode 2022-2023
11. Hobi : *Travelling*, Mendengarkan musik

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,

(ARRIFAH AMARYA PUTRI)

NIM: 19410278

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS Ar-Ra'd: 11).

“The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow, like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine.”

(Kumon)



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat;*
- 3. Dosen-dosen yang selalu memberikan ilmu-ilmunya;*
- 4. Diri saya sendiri yang pantang menyerah dan percaya diri;*
- 5. Kawan satu perjuangan yang memberikan pencerahan; serta*
- 6. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil' alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK “GOTO” ANTARA PT TERBIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA”** Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal, meyakinkan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan inspirasi hidup.

3. Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis dalam segala hal.
4. Keluarga besar penulis yang memberikan doa dan dukungannya.
5. Almarhum Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Rektor, Dekan, seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia, dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.
9. Teman satu perjuangan yang memberikan pencerahan, semangat, dan memacu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan sarjana ini.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga memiliki harapan tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak orang dan dijadikan rujukan

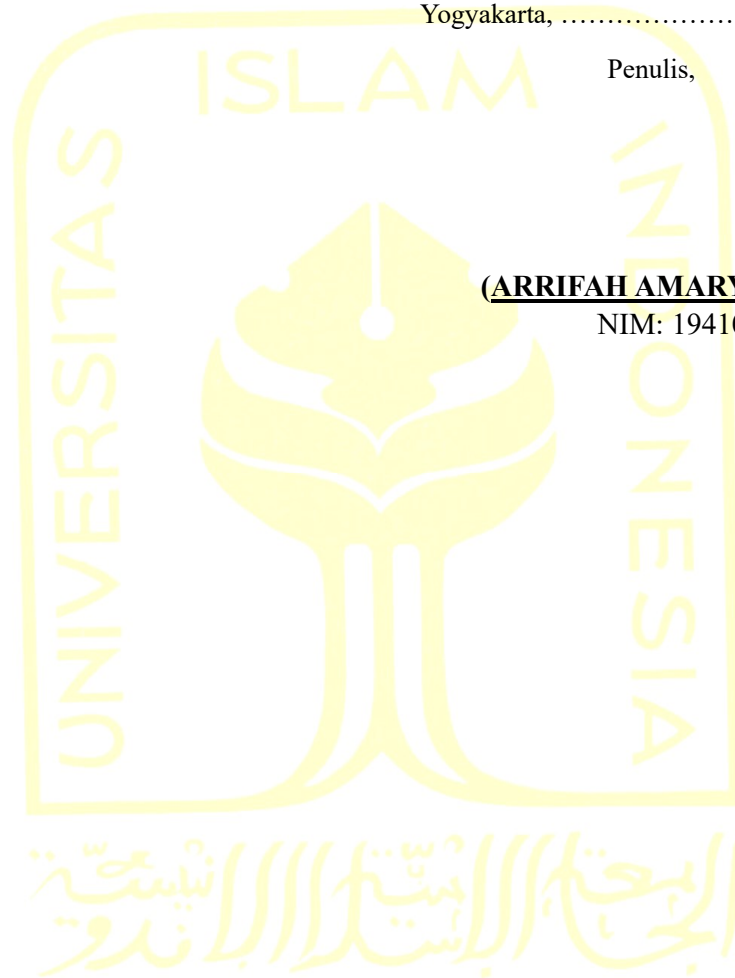
bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah mau direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta,

Penulis,

(ARRIFAH AMARYA PUTRI)

NIM: 19410278



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Judul.....	1
B. Posisi Kasus.....	1
C. Permasalahan Hukum.....	8
D. Penelusuran Dokumen Hukum.....	9
E. Metode Penelitian Hukum.....	10
F. Sistematika Laporan.....	14
BAB II HAK MEREK DAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK.....	17
A. Bahan Hukum Primer.....	17
B. Bahan Hukum Sekunder.....	24

BAB III HAK MEREK DAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK.....	28
A. Tinjauan Umum Merek.....	28
B. Tinjauan merek dalam Hukum Islam.....	36
BAB IV PENDAPAT HUKUM	39
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek (PT Terbit <i>Financial Technology</i>) Atas Munculnya Merek Terdaftar Baru Dengan Nama Yang Sama Dan Kategori Kelas Yang Sama.....	40
B. Konsekuensi Atas Dilanggarnya Asas First To File Dalam Sengketa Kepemilikan Merek “GOTO”	54
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	64
A. Kesimpulan	64
B. Rekomendasi.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

Perlindungan Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek GOTO Antara PT Terbit *Financial Technology* Dan PT GoTo Gojek Tokopedia.

B. Posisi Kasus

PT GoTo Gojek Tokopedia yang dikenal oleh masyarakat saat ini merupakan sebuah perusahaan hasil merger antara PT Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia. Kedua perusahaan tersebut mengumumkan melakukan merger pada hari Selasa, 18 Mei 2021. Hasil merger tersebut menjadikan Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo *Group* dan mendaftarkan merek “GOTO” pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai merek mereka. Tertulis dalam websitenya, GoTo *Group* adalah ekosistem digital terbesar di Indonesia. Ekosistem GoTo terdiri dari layanan transportasi *on-demand*, *e-commerce*, pengiriman makanan dan bahan makanan, logistik dan pemenuhan, serta layanan keuangan dan pembayaran melalui *platform* Gojek, Tokopedia, dan GoTo *Financial*.¹

Faktanya penggunaan kata “GOTO” sebagai merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah didaftarkan terlebih dahulu oleh sebuah perusahaan bernama PT Terbit *Financial Technology*. Profil singkat dari PT Terbit *Financial Technology*

¹ <https://www.gotocompany.com/about-us>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

adalah perusahaan yang melakukan inovasi pada bidang *financial* dan *technology*.² Penggunaan kata “GOTO” pada perusahaan ini merupakan singkatan dari ”Go-Offline-To-Online” yang merupakan salah satu sistem ECO yang dimiliki oleh perusahaan ini. Sistem tersebut berbentuk teknologi seluler yang menghubungkan bisnis ke bisnis ke konsumen yang berfungsi untuk saling melakukan transaksi dan kolaborasi.

Sengketa kepemilikan merek ini berawal ketika PT GoTo Gojek Tokopedia mendaftarkan merek “GOTO” pada kelas 42 dengan nomor pendaftaran IDM000936923 dan tanggal pendaftaran 27 Desember 2021. Perlindungan Merek “GOTO” milik PT GoTo Gojek Tokopedia ini dimulai sejak tanggal 6 Maret 2021 hingga 6 Maret 2021.³ Kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 PT GoTo Gojek Tokopedia mengajukan pendaftaran lain dengan merek “GOTO” pada kelas-kelas yang berbeda. Merek GoTo milik PT GoTo Gojek Tokopedia resmi terdaftar pada tanggal 27 Desember 2021. Disisi lain, padahal PT Terbit *Financial Technology* telah menggunakan merek “GOTO” ini dan telah mendaftarkannya terlebih dahulu. PT Terbit *Financial Technology* telah mendaftarkan merek “GOTO” pada kode kelas 42 dengan nomor pendaftaran IDM000858218 dan tanggal pendaftarannya pada 25 Mei 2021. Perlindungan Merek GOTO milik PT Terbit Financial Technology ini dimulai pada tanggal 10 Maret 2020 dan akan berakhir pada 10 Maret 2030.⁴

² <http://terbit.co.id/visiDanMisi.html>, diakses pada 01 April 2023

³ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021032527?type=trademark&keyword=goto>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

⁴ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020018216?type=trademark&keyword=goto>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

Kedua merek GOTO tersebut terdaftar di kelas yang sama yaitu dengan kode kelas 42. Jenis barang atau jasa dengan kode kelas 42 yaitu berupa Jasa penelitian dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer.⁵ Disisi lain, adanya dua merek yang sama dan terdaftar pada kode kelas yang sama dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan pihak. Selain itu, anehnya merek “GOTO” yang diajukan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia bisa terdaftar dan dinyatakan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Bahwa akibat dari adanya kesamaan merek tersebut, PT Terbit *Financial Technology* mengajukan gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 2 November 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. PT Terbit *Financial Technology* memberikan pernyataan di dalam isi gugatannya mengenai bagian merek dari PT GoTo Gojek Tokopedia yang memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu terdapat pada:

- a. Adanya unsur dominan merek “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology* adalah kumpulan huruf-huruf yang membentuk susunan kata “GOTO”;
- b. Merek “GOTO” yang digunakan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia menggunakan huruf-huruf yang sama dan membentuk kata yang sama dengan merek “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology*;

⁵ <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/42>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

- c. Merek “GOTO” yang digunakan PT GoTo Gojek Tokopedia memiliki kesamaan bunyi pengucapan dengan merek “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology*.
- d. Tidak adanya unsur pembeda antara merek “GOTO” atau “goto” yang digunakan PT GoTo Gojek Tokopedia dengan “GOTO” yang menjadi milik PT Terbit *Financial Technology*;
- e. Persamaan pada pokoknya tersebut tersebut menimbulkan kesan oleh konsumen bahwa merek “GOTO” atau “goto” yang digunakan PT GoTo Gojek Tokopedia tersebut adalah sama dengan merek “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology*;
- f. Diketahui bahwa PT GoTo Gojek Tokopedia mengajukan pendaftaran merek “GOTO” dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya di kelas 42 pada tanggal 6 Maret 2021, kemudian mengajukan pendaftaran merek “goto” pada kelas lainnya pada tanggal 11 Maret 2021. Oleh karena itu, cukup beralasan bila PT Terbit *Financial Technology* mendalilkan jika PT GoTo Gojek Tokopedia relevan telah menggunakan variasi merek “GOTO” selain “goto”.

Bahwa karena adanya persamaan merek “GOTO” baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya ini telah mengakibatkan kerugian bagi PT Terbit *Financial Technology*. Menurut gugatan yang diajukan oleh PT Terbit *Financial Technology* tertulis bahwa kerugian yang dialami oleh PT Terbit *Financial*

Technology berupa kerugian materiil dan immateriil. Berikut merupakan rincian kerugian yang dialami oleh PT Terbit *Financial Technology*⁶:

1) Kerugian Immateril

Kerugian secara immateriil dialami oleh PT Terbit *Financial Technology* yaitu rusaknya reputasi dan hilangnya kepercayaan para calon investor dan mitra dalam dunia usaha karena mereknya dipandang sebagai merek tiruan atau mencontek merek “GOTO” milik PT GoTo Gojek Tokopedia. Hal tersebut terjadi ini karena masifnya penggunaan merek “GOTO” oleh PT GoTo Gojek Tokopedia hingga ke luar negeri.

2) Kerugian Materiil

Kerugian immateril memiliki efek domino terhadap PT Terbit *Financial Technology*. Kerugian tersebut dapat mempengaruhi kerugian di bidang materiil. Pengembangan aplikasi “GOTO” dari PT Terbit *Financial Technology* sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 telah mengeluarkan investasi sebesar Rp58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar rupiah). Kemudian PT Yans Sumber Segar memberikan komitmen dana sebenar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah). Tetapi dana investasi tersebut menjadi sia-sia karena tidak ada pihak yang tertarik lagi untuk melakukan kerjasama dengan aplikasi “GOTO” yang dikembangkan oleh PT Terbit *Financial Technology*.

⁶ Putusan Pengadilan Tingkat I Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 9-11

Hilangnya kepercayaan para investor dan mitra ini menyebabkan efek domino yaitu pembatalan lisensi terhadap PT Terbit *Financial Technology* oleh SPAR Internasional.⁷ Pencabutan lisensi tersebut kemudian mengakibatkan pembatalan pinjaman dari Bank SinarMas sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) karena mundurnya investor dari SPAR Internasional untuk menjalankan kemitraan di Indonesia. Berdasarkan perhitungan, maka PT Terbit *Financial Technology* mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.583.926.000.000,- (satu triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Terbit *Financial Technology* pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menghasilkan putusan sebagai berikut:

“Mengadili:

- Mengabulkan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”⁸

⁷ SPAR Internasional adalah perusahaan yang berasal dari Belanda. Perusahaan ini mengelola toko waralaba dan retail dengan konsep kemitraan multinasional. <http://www.spar-international.com/>, diakses pada 07 April 2023 pukul 01.40

⁸ Putusan Pengadilan Tingkat I Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 180-181

Putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Terbit *Financial Technology* tidak dapat diterima dan dinilai cacat formil. Cacat formil dalam gugatan tersebut yaitu:

1. Gugatan tersebut *obscuur libel* atau kabur, karena di dalamnya berisi gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek. Padahal, dua gugatan tersebut memiliki prosedur yang berbeda, sehingga tidak dapat dicampur dalam satu gugatan.
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Saat itu, pendaftaran merek GOTO milik PT GoTo Gojek Tokopedia masih dalam status proses permohonan, sehingga Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk melakukan penolakan permohonan merek.

Dua merek yang sama dan berada di kelas yang sama membuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham) memberikan klarifikasi mengenai sengketa merek GOTO tersebut pada Hari Kamis, 1 April 2022 yang berisi:

“Diterimanya merek GoTo milik Gojek dan Tokopedia untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dari merek Goto milik PT Terbit *Financial Technology*. Jadi, tidak semua jenis barang dan/atau jasa yang diajukan Gojek dan Tokopedia untuk merek GoTo dikabulkan. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 20 dan 21 dalam hal ini khususnya pasal 21 ayat 1 huruf A. Perlu diketahui dalam memberikan keputusan diterima suatu merek tidak hanya menggunakan prinsip ‘first to file’, ada 2 (dua) prinsip lain yang harus diketahui pemilik merek ketika merek tersebut telah terdaftar.” kata Kurniaman.⁹

⁹ <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

Hak atas merek merupakan hak yang eksklusif dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan atas hak merek tersebut dimulai sejak merek tersebut terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Perlindungan merek di Indonesia menggunakan prinsip *first to file*. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang diakui sebagai pemilik merek adalah pendaftar pertama merek tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, dengan adanya prinsip *first to file* ini, maka adanya dua merek yang berada di kode kelas yang sama seperti merek GOTO milik PT GoTo Gojek Tokopedia ini tidak sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan posisi kasus diatas maka dapat dirumuskan dua pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak merek atas munculnya merek baru yang sama dan berada pada kategori kelas yang sama?
2. Bagaimana konsekuensi hukum atas dilanggarnya asas *first to file* dalam kasus sengketa merek GOTO?

¹⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 61

D. Penelusuran Dokumen Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan legal memorandum ini terdiri dari beberapa sumber data. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan hakim.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- 5) *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPS Agreement) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- 6) Pernjanjian Nice (*Nice Agreement*)
- 7) Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai penunjang analisis dan pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi yang ada di bahan hukum primer. Macam-macam dari bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku hukum dan hak kekayaan intelektual
- 2) Jurnal-jurnal hukum hak kekayaan intelektual

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang digunakan sebagai penunjang atas bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Macam-macam bahan hukum tersier yaitu:

- 1) Ensiklopedia hukum
- 2) Kamus hukum

E. Metode Penelitian Hukum

Penulisan Legal Memorandum untuk kasus sengketa merek “GOTO” dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Menurut P. Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses yang digunakan untuk mencari dan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang sedang terjadi.¹² Oleh karena

¹¹ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022, hlm. 55

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

itu, dalam menuliskan *legal memorandum* ini akan digunakan suatu metode penelitian untuk menyelesaikan kasus hukum yang diangkat.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan legal memorandum ini yaitu penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang fokusnya ada pada peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau disebut juga penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Metode ini dilakukan dengan cara mengarahkan, menganalisis, mengatur, menginterpretasi, dan menilai hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Metode normatif ini digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip, atau doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang terjadi.¹⁵ Metode ini sangat berguna untuk memberikan argumentasi hukum yang dapat berguna bagi pembuatan legal memorandum.¹⁶ Oleh karena itu karya ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil dari penelusuran dokumen yang terdapat pada literatur dan tipe penelitiannya adalah kajian komprehensif analitis yang didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case*

¹³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, hlm. 8

¹⁴ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filisafat Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 54-55

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 47

¹⁶ Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 13

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.

approach), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tiga pendekatan tersebut digunakan dengan cara menelaah dan mengkaitkan peraturan perundang-undangan dengan kasus hukum yang dikaji yaitu perlindungan hukum atas sengketa kepemilikan merek GOTO antara PT Terbit *Financial Technology* dan PT GoTo Gojek Tokopedia.

Objek Penelitian yang digunakan untuk mencari solusi atas kasus dalam legal memorandum ini adalah regulasi Indonesia yang terkait dengan perlindungan Merek atas terjadinya pelanggaran asas *first to file* dalam merek “GOTO” yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan legal memorandum ini berasal dari beberapa sumber data. Penulisan legal memorandum menggunakan data yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

5) *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPS Agreement) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

6) Perjanjian Nice (*Nice Agreement*)

7) Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Buku-buku hukum dan hak kekayaan intelektual

2) Kamus-kamus hukum

3) Jurnal-jurnal hukum hak kekayaan intelektual

c. Bahan Hukum Tersier

1) Ensiklopedia hukum

2) Kamus hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyelesaian kasus yang dibahas dalam *legal memorandum* ini adalah *library research* atau studi pustaka. Metode studi pustaka adalah pencarian informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum dan didapatkan dari berbagai sumber dan publikasi secara luas.¹⁸ Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang telah ditelaah. Selain menggunakan studi pustaka, dalam *legal memorandum* ini digunakan studi dokumen.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 65

Metode analisis data yang digunakan dalam pencarian solusi untuk memecahkan masalah hukum dalam legal memorandum ini adalah analisa data kualitatif. Metode kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada deskripsi melalui kata-kata dan teori yang telah ditemukan.¹⁹ Kemudian data dan teori yang telah didapat akan melalui proses pengklasifikasi data, penyuntingan, dan hasil analisisnya akan disajikan dalam bentuk narasi serta disimpulkan.

F. Sistematika Laporan

Maka tugas akhir ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

a. Posisi Kasus

Posisi kasus merupakan bagian dari legal memorandum yang berisi tentang uraian permasalahan hukum. Permasalahan tersebut ditulis secara kronologis, sistematis, dan objektif.

b. Pemasalahan Hukum

Permasalahan hukum merupakan bagian dari legal memorandum yang berisi tentang pertanyaan hukum. Sehingga pada bagian permasalahan hukum ini ditulis dalam bentuk kalimat tanya.

c. Penelusuran Dokumen Hukum

Penelusuran dokumen merupakan bagian dari legal memorandum yang berisi tentang hasil dari penelusuran dokumen yang memiliki relevansi dengan kasus yang akan diteliti dan dapat menunjang penelitian. Dokumen yang ditelusuri berupa bahan hukum maupun non-hukum yang dapat menunjang penelitian. Kemudian bahan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 107

hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum merupakan bagian dari legal memorandum yang berisi tentang metode yang akan digunakan untuk menunjang penelitian kasus.

e. Kerangka atau sistematika legal memorandum

2. Bab II: Penelusuran dokumen atau bahan hukum

Bab II ini nantinya akan berisi tentang hasil penelusuran bahan dan dokumen hukum yang relevan dengan kasus. Tujuannya akan digunakan sebagai pemecahan kasus sengketa merek GOTO. Sumber hukum terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Sumber hukum primer yang berkaitan dengan kasus sengketa merek GOTO ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang berupa publikasi tentang hukum seperti dokumen, buku, jurnal-jurnal, atau penelitian dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan kasus sengketa merek GOTO.

3. Bab III: Tinjauan Pustaka

Bab III berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang relevan dengan kasus sengketa merek GOTO. Teori-teori tersebut nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan hukum mengenai sengketa merek GOTO antara PT Terbit Financial Technology dan PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk.

4. Bab IV: Pendapat Hukum

Bab IV berisi tentang pendapat hukum penulis. Pendapat hukum yang disajikan dalam tugas akhir ini ditulis berdasarkan permasalahan hukum, fakta-fakta hukum yang terjadi yang kemudian dilakukan analisa dengan sumber-sumber hukum yang relevan. Sehingga mendapatkan hasil akhir berupa pemecahan masalah ataupun solusi terkait dengan permasalahan hukum yang telah diteliti.

5. Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi Hukum

Bab V berisi mengenai jawaban singkat atas hasil analisa atau simpulan dari pendapat hukum serta saran-saran terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

BAB II

HAK MEREK DAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK

Bahan-bahan hukum yang relevan serta dapat digunakan sebagai penunjang dalam memecahkan permasalahan hukum yang tertulis dalam kasus posisi ini terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Pasal 28 D ayat (1) yang mengatur tentang hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Pasal 28 H ayat (2) yang mengatur tentang hak untuk mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Pasal 28 H ayat (2) yang mengatur tentang hak dalam hak milik pribadi.
- 4) Pasal 28 J ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 1) Pasal 1365 yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

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

- 1) Pasal 1 angka 1 yang mengatur tentang definisi 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.

- 2) Pasal 1 angka 3 yang mengatur bahwa definisi merek jasa adalah merek yang digunakan oleh jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- 3) Pasal 1 angka 5 yang mengatur tentang definisi hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
- 4) Pasal 2 ayat (3) yang mengatur bahwa Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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.
- 5) Pasal 3 yang mengatur bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
- 6) Pasal 20 yang mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
 - f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
- 7) Pasal 21 ayat (1) yang mengatur bahwa:
Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- 8) Pasal 35 ayat (1) yang mengatur bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- 9) Pasal 76 ayat (1) yang mengatur tentang subjek yang berwenang mengajukan gugatan pembatalan merek.
- 10) Pasal 76 ayat (3) yang mengatur tentang pengadilan yang berwenang secara absolut terhadap gugatan pembatalan merek.
- 11) Pasal 83 ayat (1) yang mengatur tentang pelanggaran merek bahwa: Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan.

- 12) Pasal 83 ayat (3) yang mengatur bahwa Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga penggunaan Merek tersebut.
 - 13) Pasal 85 yang mengatur tentang tata cara gugatan pada pengadilan niaga.
 - 14) Pasal 93 yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa.
- d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- 1) Pasal 2 yang mengatur tentang:
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. syarat dan tata cara Permohonan;
 - b. kelas barang atau jasa;
 - c. penolakan Permohonan;
 - d. perbaikan sertifikat Merek terdaftar;
 - e. syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar;
 - f. syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat;
 - g. syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek;
 - h. permohonan pendaftaran Merek Kolektif; dan
 - i. petikan resmi sertifikat.
 - 2) Pasal 14 ayat (4) yang mengatur mengenai:
Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perjanjian Nice (*Nice agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek.
 - 3) Pasal 16 ayat (1) yang mengatur tentang:
Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
 - f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
- 4) Pasal 16 ayat (2) mengatur tentang:
Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. indikasi geografis terdaftar.
- 5) Pasal 17 ayat (1) yang mengatur tentang:
Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
- 6) Pasal 17 ayat (2) yang mengatur tentang:
Kriteria Penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:
- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
 - b. tujuan dan metode penggunaan barang;
 - c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
 - d. kompetisi barang dan/atau jasa;
 - e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
 - f. konsumen yang relevan; atau
 - g. asal produksi barang dan/atau jasa.

- e. Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst
- f. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPS *Agreement*) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

1) Article 15 yang mengatur bahwa

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Jika diterjemahkan maka definisi merek adalah “Setiap tanda, atau kombinasi dari tanda-tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa suatu usaha dengan barang atau jasa dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, berhak untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Apabila tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, Anggota dapat membuat keterdaftaran bergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat pendaftaran, bahwa tanda dapat terlihat secara visual”.

2) Article 16 yang mengatur bahwa:

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”

Jika diterjemahkan maka sebagai “Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin dalam perdagangan dengan tanda-tanda yang identik atau serupa untuk barang atau jasa yang identik atau mirip dengan merek dagang tersebut. Terdaftar dengan adanya kesamaan penggunaan tersebut akan mengakibatkan kemungkinan adanya kebingungan. Dalam hal penggunaan tanda yang identik untuk barang atau jasa yang identik, kemungkinan kebingungan akan terjadi. Hak-hak yang diuraikan di atas tidak akan mengurangi hak-hak sebelumnya yang sudah ada, juga tidak akan mempengaruhi kemungkinan Anggota menyediakan aturan atas dasar penggunaan”.

g. Perjanjian Nice atau *Nice Agreement* atau *Nice Classification*:

1) *Class 42 includes mainly services provided by persons in relation to the theoretical and practical aspects of complex fields of activities, for example, scientific laboratory services, engineering, computer programming, architectural services or interior design. This Class includes, in particular:*

- *services of engineers and scientists who undertake evaluations, estimates, research and reports in the scientific and technological fields, including technological consultancy;*
- *computer and technology services for securing computer data and personal and financial information and for the detection of unauthorized access to data and information, for example, computer virus protection services, data encryption services, electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet;*
- *software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS);*
- *scientific research services for medical purposes;*
- *architectural and urban planning services;*
- *certain design services, for example, industrial design, design of computer software and systems, interior design, packaging design, graphic arts design, dress designing;*
- *surveying (engineering);*

- *oil, gas and mining exploration services.*
Terjemahannya yaitu “kelas 42 mencakup jasa yang diberikan kepada orang yang berkaitan dengan aspek teoritis dan praktik dalam bidang dan kegiatan yang kompleks, contohnya jasa laboratorium ilmiah, teknik, program komputer, jasa arsitektur atau desain interior. Yang termasuk ke dalam kelas ini yaitu:
 - Layanan teknik dan ilmuan yang melakukan evaluasi, membuat analisis, penelitian, pembuatan laporan di bidang ilmiah dan teknologi, termasuk dengan konsultasi teknologi.
 - Layanan komputer dan teknologi yang digunakan untuk mengamankan data komputer, informasi pribadi, keuangan, pendeteksian akses tidak sah ke dalam bentuk data dan informasi. Contohnya layanan *anti-virus* komputer, layanan enkripsi data, pemantauan elektronik atas informasi pengenalan pribadi untuk mendeteksi pencurian identitas melalui internet;
 - perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS)
 - layanan penelitian ilmiah untuk tujuan medis;
 - jasa arsitektur dan perencanaan kota;
 - jasa desain tertentu, misalnya desain industri, desain perangkat lunak dan sistem komputer, desain interior, pengemasan desain, desain seni grafis, desain pakaian;
 - survei (teknik);
 - jasa eksplorasi minyak, gas dan pertambangan.”

B. Bahan Hukum Sekunder

a. Al-Quran atau Hadist:

1) Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya yaitu: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)

2) Al-Baqarah ayat 188²⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

3) HR Shahih Muslim

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Artinya yaitu: Setiap Muslim dengan Muslim lainnya adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. (HR Shahih Muslim)

4) HR. Abu Dawud dan Daruquthni:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. (HR. Abu Dawud dan Daruquthni)

b. Literatur-literatur hukum:

- 1) Merek merupakan tanda yang digunakan sebagai pembeda atas suatu barang atau jasa antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.²¹
- 2) Merek jasa atau *servicemark* adalah merek yang digunakan oleh jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau

²⁰ Yoghie Arief Susanto, *Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perspektif Masalah Al-Mursalah*, *Jurnal Aktualita*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 423-424

²¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 91

badan hukum yang digunakan untuk membedakan dengan jasa lain yang sejenis.²²

- 3) Sudargo Gautama memberikan penjelasan mengenai definisi merek yaitu suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dan suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.²³
- 4) Sistem konstitutif adalah sistem yang memberikan perlindungan hak atas merek diberikan kepada pemilik merek ketika mereknya telah terdaftar.²⁴
- 5) Sistem *first to file principal* adalah sistem perlindungan merek yang menyatakan bahwa perlindungan merek diberikan kepada pendaftar pertama dari merek tersebut (*first to file* atau *first to register*).²⁵
- 6) Fungsi utama dari adanya merek yaitu sebagai tanda pengenal yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain.²⁶
- 7) Manfaat dari pendaftaran merek adalah sebagai pembuktian apabila suatu saat terjadi sengketa kepemilikan merek. Sehingga apabila merek tersebut sudah terdaftar, maka pemilik merek memiliki surat tanda pendaftaran merek yang dapat digunakan sebagai alat bukti.²⁷
- 8) Prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis²⁸:

²² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 441

²³ Sudargo Gautama, *Hak Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 32

²⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI...*, *Op.Cit*, hlm. 62

²⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 25

²⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia...*, *Loc.Cit*

²⁷ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek...*, *Op.Cit*, hlm. 24

²⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI...*, *Loc.Cit*

1. Prinsip *first to file* adalah prinsip yang menjelaskan tentang pendaftar pertama yang mengajukan permohonan merek merupakan pihak yang diakui sebagai pemilik hak atas merek tersebut.
2. Merek yang didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan atau *confusion and verwarring* dengan suatu merek yang secara umum terkenal dan dimiliki oleh pihak lain.
3. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkar merek. Dalam hal ini, upaya penyelesaian sengketa merek di ajukan di Pengadilan Niaga, selanjutnya jika ada upaya hukum maka hanya ada kasasi dan tidak ada upaya hukum banding.
4. Perlindungan merek dapat diperpanjang apabila diajukan oleh pemilik merek tersebut.
5. Prinsip konstitutif adalah prinsip yang menegaskan bahwa hak atas merek dapat diberikan ketika seseorang telah mendaftarkan merek tersebut.
6. Prinsip delik aduan menegaskan bahwa pemiliki hak atas merek dapat melakukan aduan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi adanya pelanggaran merek. (Pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis)
- 9) Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau Putusan NO adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut terdapat cacat formil.

BAB III

TEORI HAK MEREK DAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK

A. Tinjauan Umum Merek

1. Pengertian Merek

Merek dalam UU Merek Pasal 1 angka 1 adalah tanda yang dapat dilihat dengan mata baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, berbentuk dua dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, ataupun kombinasi dari unsur-unsur yang telah dituliskan yang nantinya dapat digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum.²⁹

Menurut Profesor Molengraaf, merek adalah suatu nama yang dibuat agar merujuk kepada suatu barang tertentu yang tujuannya menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga nantinya dapat dijadikan perbandingan dengan barang lain sejenis yang dibuat oleh perusahaan lain.³⁰

2. Fungsi Merek

Merek sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual memiliki fungsi penting bagi perdagangan dalam sektor barang dan jasa. Dalam sektor hukum, merek dianggap sebagai properti atau sesuatu yang menjadi hak eksklusif oleh pemiliknya dan pihak lain dilarang untuk memanfaatkannya tanpa izin dari pemilik hak atas merek tersebut.

Selain itu, merek sebagai salah satu kategori hak kekayaan intelektual

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁰ Muhammad Djumana, R. Djubaedillah, *Hukum Merek dan Permasalahannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 154

ini menjadi ciri khas suatu produk untuk nantinya digunakan untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa milik perusahaan lain yang sejenis.³¹

3. Jenis-jenis Merek

Jenis-jenis hak merek yang ada di Indonesia telah diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Jenis merek terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Merek dagang

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.

b. Merek jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Pengertian Hak atas Merek

Hak merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk penggunaannya.³² Hak atas

³¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Flobal dan Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 3

³² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek ini diberikan kepada pemilik dari suatu merek dagang ataupun jasa yang telah terdaftar dengan tujuan bahwa pemilik merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas merek tersebut. Hak atas merek memiliki sifat yang eksklusif, artinya yaitu hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya dan melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya tanpa adanya izin dari pemilik merek tersebut.

5. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan hukum hak atas merek telah diatur secara tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Kemudian menurut Pasal 35 ayat (2) perlindungan tersebut dapat diperpanjang kembali dengan jangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

6. Syarat-syarat Substantif Pendaftaran Hak Merek

Setiap orang atau badan hukum yang akan mendapatkan hak atas merek maka harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Oleh karena itu, selain menyiapkan dokumen yang menjadi persyaratan administratif untuk pendaftaran merek, subjek hukum tersebut juga wajib untuk mempertimbangkan serta memenuhi syarat pendaftaran merek. Syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran merek dalam rangka mendapatkan hak merek yaitu diatur dalam Pasal 20 dan 21 UU Merek

dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 20 UU Merek, suatu merek tidak dapat diterima pendaftarannya apabila didalamnya mengandung hal-hal yang dituliskan dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Kemudian dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai hal-hal yang menjadi alasan ditolakny suatu permohonan merek. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

7. Sistem Pendaftaran Hak Merek

Sistem pemberian hak merek di dunia dapat digolongkan menjadi dua sistem, yaitu:³³

- a. Sistem Deklaratif atau *first to use principle*

Sistem pendaftaran deklaratif ini adalah sistem yang memberikan hak merek pada subjek hukum yang melakukan

³³ *Ibid.*

pemakaian pertama. Asas yang menjadi dasar bagi sistem deklaratif ini adalah *the prior user has a better right*.³⁴ Singkatnya orang yang menggunakan merek tersebut pertama kali maka dianggap berhak atas hak merek tersebut.

b. Sistem Konstitutif atau *first to file*

Sistem pendaftaran konstitutif atau *first to file* adalah sistem pendaftaran yang memberikan hak atas merek berdasarkan subjek hukum yang mendaftarkan merek tersebut. Singkatnya orang yang mendaftarkan merek terlebih dahulu maka berhak atas kepemilikan hak merek tersebut. Pendaftar pertama menjadi pemegang hak eksklusif atas merek tersebut, selain itu pihak ketiga tidak dapat memakai merek yang sudah terdaftar itu tanpa izin dari pemilik hak merek itu.

Sistem yang dianut dalam Pendaftaran Hak Merek di Indonesia adalah sistem perlindungan merek berdasarkan dengan prinsip *first to file* atau sistem konstitutif,³⁵ prinsip ini mengatur bahwa setiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang mendaftarkan mereknya pertama kali maka dianggap sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Pemilik hak atas merek diakui secara hukum dan menjadi pemilik yang sah atas merek yang didaftarkan, kecuali merek tersebut mendapatkan keberatan dari pihak lain selama pendaftaran hingga diterbitkannya sertifikat.

³⁴ Efendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Study Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1939, hlm. 28

³⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a>, diakses pada 04 Juni 2023, pukul 21.55 WIB

Prinsip *first to file* diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 5 tertulis bahwa definisi Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian pada Pasal 3 tertulis bahwa hak atas merek dapat diperoleh apabila merek tersebut telah terdaftar. Penjelasan dari kata "terdaftar" ini terdapat dalam penjelasan UU Merek yaitu, adalah setelah melewati alur permohonan melalui tahap pemeriksaan formalitas, pengumuman, hingga tahapan pemeriksaan substantif dan mendapatkan persetujuan Menteri bersangkutan untuk diterbitkannya sertifikat.

Sistem konstitutif atau *first to file* ini memiliki kelebihan dibandingkan sistem deklaratif atau *first to use*. Kelebihan dari *first to file*, yaitu:

- a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi;
- b. Kepastian hukum pembuktian, karan hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama;
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

8. Bentuk-bentuk pelanggaran hak merek

Menurut prinsip hukum merek, pelanggaran merek ini dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk pelanggaran, yaitu:

- a. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi (*Infringement that create of likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection*).³⁶

Tujuan dari sebuah merek adalah untuk memberikan daya pembeda antara barang atau jasa yang dimiliki oleh produsen satu dengan yang lainnya. Merek juga digunakan untuk membangun reputasi barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, biasanya pembeli membeli barang berdasarkan pengalaman sendiri dan review orang lain berdasarkan merek tersebut. Dalam hal ini, ada standar dari persamaan yang dapat menimbulkan kebingungan atau *likelihood of confusion*, yaitu:

- 1) Merek tidak harus memiliki persamaan yang identik seluruhnya;
 - 2) Barang atau jasa tidak harus sama dan bersaing;
 - 3) Tidak harus membingungkan semua konsumen.³⁷
- b. Pemalsuan dengan penggunaan merek yang isi pokoknya tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan saksi pidana (*Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution*)

³⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law...*, Op.Cit, hlm. 312

³⁷ *Ibid.*

- c. Penurunan reputasi atau mengurangi kekuatan suatu merek terkenal mengenai karakteristik untuk membedakan barang atau jasanya terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan (*Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion*).

Pelanggaran yang mengurangi reputasi merek terkenal ini harus membuktikan 3 hal, yaitu:

- 1) Merek merupakan merek terkenal dan/atau memiliki reputasi besar;
 - 2) Merek memiliki persamaan pada pokoknya terutama untuk barang yang tidak sejenis;
 - 3) Ada penggunaan tanpa hak yang sifatnya mengakibatkan pemudaran bagi merek terkenal tersebut.³⁸
9. Pemulihan Hak Pemilik Merek atas Pelanggaran Merek

Pemilik hak atas merek ataupun penerima lisensi merek dapat melakukan pemulihan haknya yang telah dilanggar oleh orang lain yang telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama.³⁹ Pemulihan hak pemilik merek tersebut dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi.

³⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT Alumni, Jakarta, 2009, hlm. 31.

³⁹ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Ctk. Keempat. PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 146

Pasal 83 UU Merek mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran

Merek yang berbunyi yaitu:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pemeriksaan untuk kasus pelanggaran merek dapat dikategorikan menjadi dua. Jika salah satu cara terpenuhi, maka penggugat dapat mewujudkan pemulihan haknya. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan bahwa merek milik tergugat ini terdapat:

- a. Adanya persamaan pada pokoknya dari merek yang dimiliki oleh penggugat; atau
- b. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli barang atau menggunakan jasa.

B. Tinjauan merek dalam Hukum Islam

Harta merupakan segala hal yang berwujud yang dapat disimpan serta dimanfaatkan. Kedudukan harta dalam islam menjadi salah satu bagian dari 5 (lima) hal pokok yang harus dijaga (*al-masalih al-khamsah*). Lima hal

pokok yang harus dijaga ini diantaranya yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.⁴⁰

Milik atau hak milik dalam islam diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu⁴¹:

a. milik sempurna (*milk tam*)

Milik sempurna memiliki definisi bahwa kepemilikan yang mencakup antara benda serta manfaatnya secara bersamaan. Dalam kepemilikan sempurna ini, pemilik dapat menggunakan, memanfaatkan, serta mengelola kepemilikannya sesuai dengan kehendaknya asal tidak bertentangan dengan syara'.⁴²

b. milik tidak sempurna (*milk naqis*)

milik tidak sempurna memiliki definisi bahwa kepemilikan atas suatu benda ini tidak sempurna, tidak penuh, atau hanya sebagian saja. Dalam kepemilikan tidak sempurna ini orang tersebut hanya sebagian saja terbatas pada "bendanya saja" atau "manfaatnya saja".⁴³

Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak kebendaan (*haq maaliyah*)⁴⁴. Hak Kekayaan Intelektual masuk dalam segala sesuatu yang dapat dimiliki (*al-maal*). Maka kekayaan intelektual dapat menjadi hak

⁴⁰ Abdul Salam Arief, "Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)", *Al-Mawarid*, Edisi Vol 9, 2023, hlm 49

⁴¹ Ira Maryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara", Skripsi, *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, Banda Aceh, 2017, hlm. 2

⁴² Lukman Hamdani, "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Edisi No 1 Vol 1, 2018, hlm. 122

⁴³ *Ibid*, hlm. 124

⁴⁴ Budi Agus Riswandi, Shabhi Masmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 137-138

milik atau *al-milk*. Oleh karena itu, pemilik hak atas merek menjadi pemegang hak eksklusif dari merek yang telah terdaftar. Diakuinya hak kekayaan intelektual sebagai *al-maal* menjadikan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek. Tujuannya agar pemilik hak atas merek tersebut terjaga hak dan kemashlahatannya.

Pelanggaran hak atas merek menurut perspektif hukum islam hukumnya haram. Karena, orang yang melanggar merek tersebut termasuk dalam kategori perbuatan mengambil hak atau harta orang lain dengan cara yang salah. Allah SWT sudah mengaturnya dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu, dalam Al-Quran diatur mengenai larangan untuk memakan harta milik orang lain pada Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui.* (QS. Al-Baqarah: 188)

Didalam hadist diatur juga mengenai larangan menggunakan atau memanfaatkan harta orang lain tanpa adanya izin dari pemilik harta tersebut. Hal ini diatur dalam hadist berikut ini:

مِنْهُ نَفْسٌ بِطَيِّبٍ إِلَّا مُسْلِمٍ أَمْرِي مَالٌ يَجِلُّ لَا

Artinya: *Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.* (HR. Abu Dawud dan Daruquthni)

Al-Quran dan hadist memiliki isi yang mengatur mengenai larangan untuk mengambil harta milik orang lain. Maka hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa hukum islam sangat melindungi dan menghormati hak kekayaan intelektual dan hak merek sebagai harta dan hak yang perlu dilindungi.

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

Legal memorandum ini terdapat dua permasalahan hukum yang akan diberikan jawaban hukumnya. Jawaban atas permasalahan hukum akan menjadi

pendapat yang berdasarkan dari aturan hukum. Permasalahan hukum yang akan dijawab dalam legal memorandum ini yaitu, **pertama** bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak merek atas munculnya merek baru yang sama dan berada pada kategori kelas yang sama? **Kedua**, bagaimana konsekuensi hukum atas dilanggarnya asas *first to file* dalam kasus sengketa merek GOTO? Berdasarkan permasalahan tersebut maka pada Bab IV tentang pendapat hukum akan diuraikan dengan jawaban yang relevan. Jawaban atas permasalahan hukum akan dianalisis dan dituliskan dengan menggunakan metode penelitian dan sumber hukum yang relevan.

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek (PT Terbit *Financial Technology*) Atas Munculnya Merek Terdaftar Baru Dengan Nama Yang Sama Dan Kategori Kelas Yang Sama

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum dalam bentuk represif maupun preventif digunakan untuk melindungi hak subjek hukum untuk mencapai keadilan.⁴⁵ Indonesia melindungi hak atas merek dari pemilik merek tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak yang berkaitan dengan hak atas merek, yaitu dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1).

Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Hukum di Indonesia mengakui hak atas merek sebagai hak

⁴⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu tertentu.⁴⁶ Perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Subjek perlindungannya yaitu seseorang atau badan hukum yang menjadi pemilik merek terdaftar.
2. Objek perlindungannya yaitu semua hak merek yang telah terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Pendaftaran perlindungan yaitu merek yang telah terdaftar dan dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan merek.
4. Jangka waktu perlindungannya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.
5. Tindakan hukum perlindungan yaitu apabila terbukti telah terdapat pelanggaran merek maka pemilik hak atas merek dapat melakukan pemulihan haknya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi diatur dalam Pasal 93 UU Merek.

Perlindungan hak atas merek diberikan kepada pemilik bagi yang mereknya telah terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 UU Merek bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu. Hak eksklusif dalam definisi hak atas merek adalah hak pemilik merek untuk menggunakan sendiri atau

⁴⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

memberikan izin kepada pihak lain.⁴⁷ Konteks dari kata “terdaftar” dalam Pasal 3 memiliki arti bahwa setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.⁴⁸ Jangka waktu untuk perlindungan merek terdaftar menurut hukum yaitu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*), serta dapat diperpanjang kembali dengan jangka waktu yang sama.⁴⁹

Perlindungan bagi pemilik hak atas merek di Indonesia didasarkan pada prinsip konstitusi dan *first to file*. Prinsip atau asas adalah dasar suatu konsep pemikiran yang umum dan abstrak yang tidak memiliki sanksi. Asas menjadi dasar dari dibuatnya suatu norma. Sedangkan norma adalah peraturan yang real dan konkrit yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Asas itu tidak dapat diterapkan langsung untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum karena memang kekurangan aspek formalnya. Akan tetapi, asas ini dapat membantu menunjuk peraturan mana yang paling tepat untuk digunakan dan diterapkan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum. Oleh karena itu, perlindungan mengenai kepemilikan hak atas merek di Indonesia didasari dengan asas atau prinsip *first to file* atau sistem konstitutif kemudian normanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sistem konstitusi atau prinsip *first to file* adalah prinsip yang mendasari bahwa pendaftar pertama merek melalui permohonan pendaftaran merek

⁴⁷ Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta* Edisi 56, Universitas Darmawangsa, 2018, hlm. 7

⁴⁸ Penjelasan atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 28.

merupakan pemilik sah merek tersebut.⁵⁰ Dua prinsip tersebut secara tersirat diatur dalam Pasal 3 UU Merek. Kelebihan dari *first to file*, yaitu:

- a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi;
- b. Kepastian hukum pembuktian, karan hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama;
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Selain itu, Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang berisi tentang persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*). Dalam *TRIPs agreement* mengatur mengenai prinsip kepemilikan merek, yaitu:

- 1) Article 15 yang mengatur bahwa
“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Jika diterjemahkan maka definisi merek adalah “Setiap tanda, atau kombinasi dari tanda-tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa suatu usaha dengan barang atau jasa dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 59

kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, berhak untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Apabila tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, Anggota dapat membuat keterdaftaran bergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat pendaftaran, bahwa tanda dapat terlihat secara visual”.

2) Article 16 yang mengatur bahwa:

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”

Jika diterjemahkan maka sebagai “Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin dalam perdagangan dengan tanda-tanda yang identik atau serupa untuk barang atau jasa yang identik atau mirip dengan merek dagang tersebut. Terdaftar dengan adanya kesamaan penggunaan tersebut akan mengakibatkan kemungkinan adanya kebingungan. Dalam hal penggunaan tanda yang identik untuk barang atau jasa yang identik, kemungkinan kebingungan akan terjadi. Hak-hak yang diuraikan di atas tidak akan mengurangi hak-hak sebelumnya yang sudah ada, juga tidak akan mempengaruhi kemungkinan Anggota menyediakan aturan atas dasar penggunaan”.

Singkatnya, perjanjian TRIPs ini sudah diratifikasi dan menjadi salah satu sumber hukum yang mengatur dan melindungi Pemilik hak atas merek. Seperti dalam *article 16*, disebutkan bahwa pemilik merek memiliki hak eksklusif yang mana pemilik tersebut dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan mereknya tanpa izin. Dan juga adanya merek yang memiliki persamaan penggunaannya akan memungkinkan adanya kebingungan bagi konsumen.

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPs menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World*

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Oleh karena itu, UU Merek saat ini telah disesuaikan dengan perjanjian TRIPs. Undang-Undang Merek merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur sekaligus melindungi pemilik hak atas merek yang sah. Oleh karena itu, subjek hukum yang akan mendaftarkan merek harus menyiapkan persyaratan administrasi dan tetap memperhatikan kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang akan ditolak pendaftarannya, yaitu:

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan' dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

- (1) Permohonan pendaftaran merek akan ditolak ketika suatu merek mengandung unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau yang telah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut, maka pemohon pendaftaran merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Dalam UU Merek, untuk memproses suatu permohonan pendaftaran merek terdapat 4 (empat) tahapan yang harus dilalui, yaitu:

a. Pengajuan Pendaftaran Merek

Tahap ini diatur dalam Pasal 4 UU Merek. Tahapan ini berisi tentang pengajuan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri.

b. Masa Pengumuman

Tahap ini diatur dalam Pasal 14 UU Merek. Tahapan ini berisi tentang Menteri yang mengumumkan permohonan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan. Dalam tahapan ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan bagi setiap pihak.

c. Pemeriksaan Substantif

Tahap ini diatur dalam Pasal 23 UU Merek. Tahapan ini berisi tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Dalam tahapan ini, pemeriksa memiliki kewenangan membuat keputusan untuk menerima maupun menolak suatu permohonan merek.⁵¹ Pemeriksaan substantif harus tetap dilakukan dalam hal ada keberatan maupun tidak ada keberatan.

d. Penerbitan Sertifikat Merek

Tahapan ini diatur dalam Pasal 25 UU Merek. Sertifikat merek diterbitkan oleh Menteri sejak merek tersebut terdaftar.

Sengketa kepemilikan merek "GOTO" antara PT Terbit *Financial Technology* dengan PT GoTo Gojek Tokopedia ini cukup terkenal. Merek "GOTO" milik PT GoTo Gojek Tokopedia dapat terdaftar padahal susunan

⁵¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

huruf dari merek tersebut tidak ada daya pembeda dan memiliki persamaan dengan merek “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology*. Padahal menurut UU Merek, salah satu indikator merek yang tidak dapat diterima adalah “tidak memiliki daya pembeda”⁵² dan suatu merek ditolak permohonannya apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan “Merek terdaftar milik pihak lain atau yang dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis”.⁵³

Penjelasan dalam UU Merek yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Kemudian penjelasan untuk huruf a yang dimaksud dengan “Merek yang dimohonkan lebih dahulu” adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.⁵⁴

Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham tentang Pendaftaran Merek) menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya dinilai berdasarkan dengan memperhatikan

⁵² Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵⁴ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan yang lainnya yang kemudian mengakibatkan adanya kesan persamaan baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang ada dalam merek tersebut.

Pasal 17 ayat (1) Permenkumham tentang Pendaftaran Merek memiliki parameter penilaian terhadap adanya persamaan pada pokoknya dapat dilakukan dengan memperhatikan adanya kemiripan karena terdapat unsur dominan antara merek yang satu dengan yang lainnya. Dengan memperhatikan detail tersebut maka akan terlihat kesan adanya persamaan dalam cara penempatan, penulisan kombinasi unsur, maupun adanya persamaan bunyi ucapan.

Kasus sengketa kepemilikan merek “GOTO” yang pada faktanya merek “GOTO” milik PT GoTo Gojek Tokopedia sangat jelas memiliki unsur dominan persamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya dengan “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology*. Bahwa pada faktanya, merek “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology* ini terdaftar lebih dahulu dan tercatat secara resmi dalam laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PDKI DJKI Kemenkumham). Berikut merupakan gambar atas fakta hukum tersebut:



Gambar 1 Keterangan Pendaftaran merek PT Terbit *Financial Technology*



Gambar 2 Keterangan Pendaftaran Merek PT GoTo Gojek Tokopedia

Sengketa kepemilikan merek “GOTO” merupakan salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus serupa dapat dilakukan perlindungan hukum secara preventif. Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan preventif

Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin ”*pravenir*” yang artinya adalah antisipasi atau untuk mencegah sesuatu. Perlindungan secara preventif untuk perlindungan merek artinya upaya yang digunakan untuk mencegah adanya suatu pelanggaran merek.⁵⁵

⁵⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>, diakses pada 16 Juni 2023 pukul 21.30 WIB

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, maka perlindungan terhadap pemilik hak atas merek dapat dimulai ketika merek tersebut telah terdaftar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, untuk memulai dan mengajukan suatu permohonan pendaftaran merek harus menyiapkan persyaratan formalitas dan substansifnya.

Perlindungan hak atas merek secara preventif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Menteri tidak menerima permohonan pendaftaran merek yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu;⁵⁶
- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *caso quo* (cq) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diwajibkan menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya dengan merek terdaftar milik pihak lain.⁵⁷
- c. Pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dapat menarik kembali permohonan jika terindikasi melanggar pasal 20 dan pasal 21 UU Merek selama belum diterbitkannya sertifikat merek.⁵⁸

⁵⁶ Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵⁷ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵⁸ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

d. Pemeriksa merek yang berwenang dapat melakukan penolakan pendaftaran merek jika dalam tahapan pemeriksaan substantif terdapat merek yang masuk dalam kriteria Pasal 20 dan Pasal 21. Penolakan tersebut diberitahukan kepada Menteri yang kemudian diberitahukan kepada Pemohon atau kuasanya secara tertulis beserta alasannya.⁵⁹

2. Perlindungan represif

Represif adalah perlindungan yang menjadi perlindungan akhir atau perlindungan yang diberikan apabila suatu masalah telah terjadi. Perlindungan represif berupa sanksi yaitu seperti denda, penjara, dan hukuman.⁶⁰ Perlindungan secara represif dalam rangka melindungi pemilik hak atas merek berarti bahwa perlindungan yang diberikan kepada pemilik hak atas merek ketika terjadinya sengketa atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Untuk melindungi hak atas merek ketika terjadinya suatu pelanggaran merek terhadap merek terdaftar dapat dilakukan melalui lingkup hukum perdata maupun hukum pidana, jalur litigasi maupun non-litigasi.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan beberapa opsi penyelesaian sengketa merek, berikut merupakan perlindungan hukum represif terhadap kepemilikan hak atas merek:

⁵⁹ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶⁰ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah *Istimewa* Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 18

- a. Pemilik hak atas merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek yang berdasarkan dengan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek, yaitu:

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- b. Pemilik hak atas merek dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek yang dapat berisi gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan di Pengadilan Niaga.⁶¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan (3), yaitu:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

⁶¹ Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- c. Pemilik hak atas merek dapat menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau dengan jalur non-litigasi lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 yang berbunyi: “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”
- d. Berdasarkan Pasal 99 UU Merek Pemilik hak atas merek dapat melaporkan adanya tindak pidana di bidang merek kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik PNS di lingkungan kementerian yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek.
- e. Bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum represif, diatur pula ketentuan pidana di bidang merek pada Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102. Yang berkaitan dengan pelanggaran merek, yaitu:

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan aturan hukum dan perlindungan hukum yang ada, maka terhadap kasus sengketa kepemilikan merek ini, PT Terbit *Financial Technology* dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek terhadap merek “GOTO” PT GoTo Gojek Tokopedia di Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat kedudukan PT GoTo Gojek Tokopedia.

B. Konsekuensi Atas Dilanggarnya Asas First To File Dalam Sengketa Kepemilikan Merek “GOTO”

Hak atas merek merupakan salah satu lingkup dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemilik hak atas merek memiliki hak eksklusif yang membuat dirinya dapat menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Pihak lain yang menggunakan merek tanpa adanya izin dari pemilik hak atas merek dapat disebut sebagai pelanggaran merek. Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pelanggaran merek adalah tindakan pihak lain yang secara

tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada produk yang sejenis. berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut, maka pemilik hak atas merek dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek di Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 83 ayat (3).

Sistem pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan dengan prinsip *first to file principal* dan prinsip konstitutif. Prinsip *first to file* menjelaskan bahwa seseorang atau badan hukum menjadi pemilik hak atas merek ketika menjadi pendaftar pertama dari suatu merek terdaftar.⁶² Kemudian prinsip konstitutif mengatur bahwa pemilik merek akan mendapatkan hak atas mereknya ketika merek tersebut sudah terdaftar.⁶³ Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur bahwa hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

PT Terbit *Financial Technology* telah mendaftarkan merek “GOTO” pada kode kelas 42 dengan nomor pendaftaran IDM000858218 dan tanggal pendaftaran pada tanggal 25 Mei 2021. Perlindungan merek “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology* dimulai sejak tanggal 10 Maret 2020 dan berakhir pada 10 Maret 2030.⁶⁴ Sedangkan PT GoTo Gojek Tokopedia mendaftarkan merek “GOTO” pada kelas 42 dengan nomor pendaftaran IDM000936923 dan tanggal pendaftaran 27 Desember 2021. Perlindungan Merek “GOTO” milik PT

⁶² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI...*, *Op. Cit.*, Hlm. 62

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020018216?type=trademark&keyword=goto>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

GoTo Gojek Tokopedia ini dimulai sejak tanggal 6 Maret 2021 dan berakhir pada 6 Maret 2021.⁶⁵

Kedua merek “GOTO” tersebut berada di kode kelas yang sama yaitu di kelas 42. Menurut *Nice Agreement*, kode kelas 42 berisi:

Class 42 includes mainly services provided by persons in relation to the theoretical and practical aspects of complex fields of activities, for example, scientific laboratory services, engineering, computer programming, architectural services or interior design.

Apabila diterjemahkan menjadi “kelas 42 mencakup jasa yang diberikan kepada orang yang berkaitan dengan aspek teoritis dan praktik dalam bidang dan kegiatan yang kompleks, contohnya jasa laboratorium ilmiah, teknik, program komputer, jasa arsitektur atau desain interior.

Di Indonesia, sistem pendaftaran merek didasarkan pada prinsip *first to file principal* atau sistem konstitusi. Kasus sengketa hak kepemilikan atas merek “GOTO” ini berada dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh karena itu setiap kepemilikan merek akan didasarkan pada prinsip *first to file* maka pemilik hak atas merek yang sah adalah PT Terbit *Financial Technology*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berdasarkan informasi yang berasal dari laman resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PDKI DJKI Kemenkumham). Berikut merupakan perbandingan berdasarkan tanggal pendaftaran mereknya:

⁶⁵ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021032527?type=trademark&keyword=goto>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

(20) RI Permohonan Merek		
(19) ID	(11) No Pengumuman : BRM2015A	(13) A
(21) No. Permohonan : IPT2020018216	(71) Nama dan Alamat yang mengajukan permohonan merek PT. TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY	
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan : 2020-03-10	(74) Nama Dan Alamat Konsultan	
(43) Tanggal Pengumuman : 2020-03-23		
(54) Nama merek : GOTO		
(57) Translasi : Tidak Ada Terjemahan		

Gambar 3 Permohonan Merek PT Terbit *Financial Technology*

(20) RI Permohonan Merek		
(19) ID	(11) No Pengumuman : BRM2113A	(13) A
(21) No. Permohonan : IPT2021032527	(71) Nama dan Alamat yang mengajukan permohonan merek PT GoTo Gojek Tokopedia	
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan : 2021-03-05	(74) Nama Dan Alamat Konsultan Risti Wulansari S.H., KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08	
(43) Tanggal Pengumuman : 2021-03-17		
(54) Nama merek : GOTO		
(57) Translasi :		

Gambar 4 Permohonan Merek PT GoTo Gojek Tokopedia

Dengan demikian berdasarkan tanggal pendaftaran yang tertera dan disesuaikan dengan asas yang mendasari sistem pendaftaran merek yang berlaku (*first to file*), maka yang berhak atas kepemilikan merek tersebut adalah PT Terbit *Financial Technology*.

Asas *First to file* merupakan asas yang mendasari sistem pendaftaran merek di Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya peran DJKI dalam menerima pendaftaran merek harus sangat memperhatikan asas tersebut. Sehingga tidak terjadi adanya kesamaan merek pada kelas yang sama. Misalnya, sebelum terjadinya kasus ini. Jika DJKI menegakkan prinsip *first to file*. Maka merek “GOTO” milik PT GoTo Gojek Tokopedia tidak akan ada. Akan tetapi, dalam kasus ini terdapat dua merek yang sama dan kelas yang sama maka akan memberikan dampak kerugian bagi pemilik merek yang sah yaitu PT Terbit *Financial Technology*. Karena definisi dari hak atas merek adalah hak eksklusif

yang dipegang oleh pemilik merek. Oleh karena itu, dua merek “GOTO” pada kelas yang sama ini menyebabkan hak eksklusif PT Terbit *Financial Technology* telah diabaikan eksistensinya.

Penggunaan asas *first to file* atau asas konstitutif sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.⁶⁶ Oleh karena itu, apabila asas *first to file* ini ditegakkan dengan baik, maka seharusnya merek “GOTO” yang dimohonkan pendaftarannya oleh PT GoTo Gojek Tokopedia tidak ada dan tidak akan terdaftar. Namun, karena dilanggarnya kedua asas tersebut maka akan menyebabkan terkikisnya kepastian hukum yang menjadi tujuan diterapkannya asas tersebut. Hal tersebut menimbulkan efek domino kedepannya seperti menjadi bumerang apabila di masa depan terjadi sengketa kepemilikan merek yang sejenis. Hal itu disebabkan karena kepastian hukum dan jaminan hukum atas kepemilikan hak atas merek tersebut menjadi kabur dan tidak jelas kepemilikannya. Tujuan dari UU Merek untuk mencapai kepastian hukum diatur dalam Pertimbangan Hukum UU Merek dan dalam Penjelasan Umum UU Merek.

Bahwa selain berdasarkan dari asas *first to file*, pengajuan permohonan hak atas merek juga didasarkan pada asas i'tikad baik dari para pihak. Menurut Hoge Raad memberikan definisi itikad baik adalah suatu yang harus dilaksanakan dengan dasar kepatutan dan kepantasan.⁶⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka itikad baik ini haruslah berisi kewajaran, kepatutan, keadilan, dan dapat diterima oleh nalar dan akal sehat. Kemudian itikad baik ini selain

⁶⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Merek...*, *Op.Cit*, hlm. 71

⁶⁷ P.L. Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad baik di Netherland*, *Percetakan Negara RI*, Jakarta, 1990, hlm. 9

dikur dengan subjektifitas pihak juga dapat diukur melalui norma-norma objektif. Penilaian subjektif ini dapat dilihat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Sedangkan untuk penilaian objektif ini dilakukan dengan akal sehat dan keadilan⁶⁸.

Diatur dalam penjelasan pasal 21 ayat (3) UU Merek, definisi dari pemohon yang beritikad tidak baik yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Bahwa Pendaftaran merek harus didasari dengan itikad baik. Maka jika seseorang atau suatu pihak mendaftarkan suatu merek yang disadari merek tersebut merupakan milik pihak lain atau serupa dengan milik orang lain, baiknya maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan atau tidak perlu didaftarkan.⁶⁹

Bahwa atas merek “GOTO” ini belum dapat diketahui mengenai ada atau tidaknya itikad baik dari para pihak. Akan tetapi, ada beberapa hal dalam posita gugatan yang dikutip pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. PT Terbit *Financial Technology* melakukan perjanjian kerjasama dengan anak perusahaan PT Karya Anak Bangsa (Gojek sebelum merger dengan PT Tokopedia) yaitu PT MID trans dan PT Paket Anak Bangsa. Perjanjian tersebut mengenai jasa angkut guna pengantaran barang

⁶⁸ Ne Algra, et. Al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 580

⁶⁹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual...*, *Loc. Cit*

dagangan dari platform dengan merek jasa "GOTO" yang nama situsnya adalah www.terbit-international.com. Maka seharusnya PT Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia ini teliti dan mengetahui melalui research bahwa telah ada merek "GOTO" yang memang telah terdaftar secara resmi.

2. Selain itu, untuk efektivitas proses permohonan pendaftaran merek maka pihak yang akan mendaftar ini perlu mengecek website DJKI guna mengurangi potensi adanya persamaan merek baik pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek yang terdaftar sebelumnya.
3. Proses permohonan pendaftaran merek oleh PT Karya Anak Bangsa ini dilakukan oleh konsultan merek yang tentu saja seharusnya sudah melakukan pemeriksaan mengenai merek "GOTO"

Bahwa seharusnya dengan alasan apapun PT GOTO Gojek Tokopedia ini telah mengetahui adanya merek GOTO yang telah terdaftar sebelumnya. Kemudian jika dikaitkan dengan definisi itikad baik, maka baiknya untuk mengurangi adanya potensi persamaan merek baik pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek yang terdaftar, seharusnya PT GoTo Gojek Tokopedia ini dapat memilih susunan huruf lainnya untuk mengurangi potensi adanya i'tikad tidak baik.

Kemudian Kelas merek adalah pengelompokan atas suatu bidang usaha yang dijalankan oleh pemilik hak atas merek bersangkutan. Indonesia memiliki 45 kelas merek yang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kelas barang untuk bisnis yang menjual suatu produk berupa bahan mentah, bahan tidak dikerjakan dan setengah jadi, dan bahan jadi.

- b. Kelas jasa untuk bisnis yang menawarkan jasa atau layanan berupa kegiatan tertentu yang dilakukan.

Pengaruh kelas terhadap suatu merek yaitu bahwa dua merek yang berada pada kelas yang sama tidak berarti menjadi parameter persamaan bagi suatu merek. Selain itu, kelas merek ini tidak berarti suatu merek ini menjadi parameter dari barang dan/atau jasa yang sejenis. Karena didalam kelas tersebut masih ada lagi sub-kelas yang digunakan untuk menentukan produk dari suatu merek tersebut. Akan tetapi penentuan dari merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan serta barang dan/atau jasa sejenis ini diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 17, yaitu mengatur bahwa:

Pasal 17

- (1) Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
- (2) Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:
 - a. sifat dari barang dan/atau jasa;
 - b. tujuan dan metode penggunaan barang;
 - c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
 - d. kompetisi barang dan/atau jasa;
 - e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
 - f. konsumen yang relevan; atau
 - g. asal produksi barang dan/atau jasa.

Pembahasan mengenai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan jika dikaitkan antara Pasal 17 ayat (1) dengan adanya dua merek “GOTO” ini bahwa persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya yaitu ada pada adanya unsur

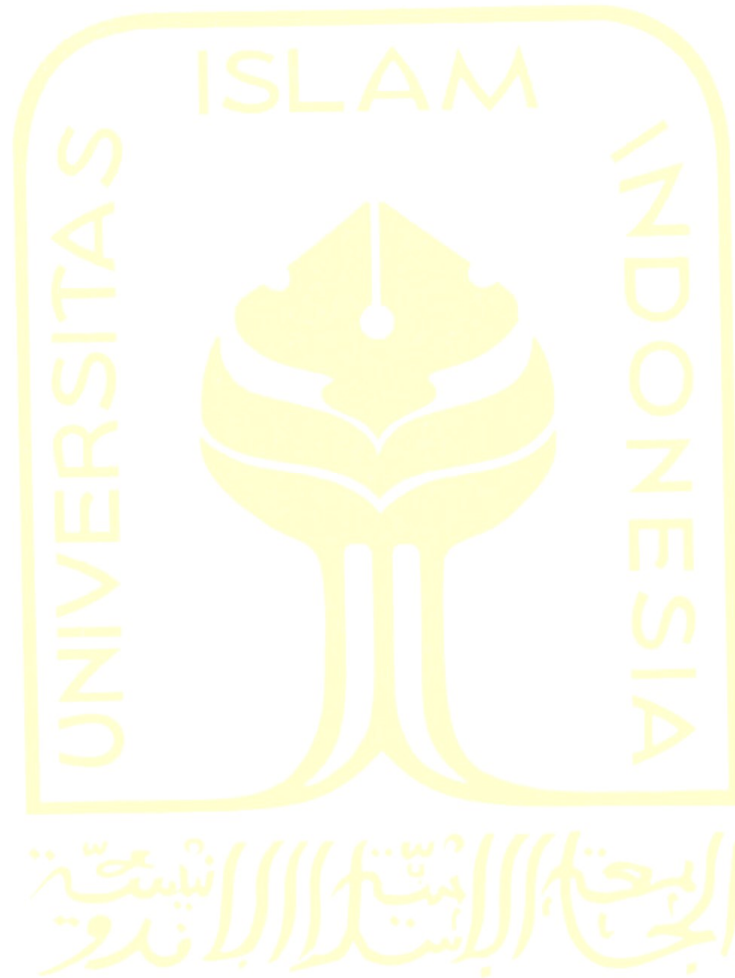
dominan antara merek yang satu yaitu milik PT Terbit *Financial Technology* dengan merek “GOTO” milik PT GoTo Gojek Tokopedia. Selain itu merek “GOTO” milik PT GoTo Gojek Tokopedia ini menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai cara penempatan huruf, cara penulisan, dan persamaan bunyi atau pengucapan dengan merek “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology*.

Kemudian jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (2) yang menjadi parameter dari barang sejenis yaitu jika dikaitkan dengan merek “GOTO” antara PT Terbit *Financial Technology* dan PT GoTo Gojek Tokopedia maka keduanya memiliki kesamaan jenis dari sifat dari jasa antara kedua PT tersebut. Keduanya memiliki bidang jasa yang sama yaitu layanan perangkat lunak komputer. Bahwa adanya dua merek “GOTO” tersebut telah menimbulkan kesan membingungkan bagi masyarakat dan PT Terbit *Financial Technology* itu sendiri karena mereknya sedikit diketahui masyarakat. Akhirnya mengakibatkan kerugian bagi PT Terbit *Financial Technology* karena dianggap menumpang nama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia. Hal ini terkait dengan dengan konsep “*a likelihood of confusion*”.⁷⁰

Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek mengatur bahwa suatu merek tidak dapat dimohonkan pendaftarannya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya bahwa merek yang akan didaftarkan tidak boleh memiliki persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek yang terdaftar. Karena pada prinsipnya,

⁷⁰ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law...*, *Loc.Cit*

pendaftaran merek ini tidak boleh menimbulkan kebingungan dan penyesatan. Pendaftaran merek yang menimbulkan dampak kebingungan dan penyesatan dapat memberikan konsekuensi batal demi hukum. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek.⁷¹



⁷¹ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI...*, *Op.Cit*, hlm. 63

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap PT Terbit *Financial Technology* sebagai pemilik hak atas merek “GOTO” belum dijalankan dengan baik. Hak atas merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, pemilik hak atas merek “GOTO” tidak mendapatkan perlindungan hukum sekalipun aturan-aturan telah tegas dibuat agar tercapainya kepastian hukum. Namun kenyataannya penegakkan hukumnya belum dilakukan dengan benar. Pelanggaran asas *first to file* terjadi karena adanya penerimaan pendaftaran terhadap merek baru yang memiliki persamaan dan masuk pada kategori kelas yang sama dengan merek yang sebelumnya yang sudah terdaftar secara resmi. Padahal, adanya asas *first to file* bertujuan sebagai perlindungan preventif bagi pemilik hak atas merek. Asas tersebut seharusnya ditegakkan pada saat proses permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa kepemilikan hak karena adanya merek yang memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar resmi sebelumnya.
2. Bentuk terlanggarnya asas *first to file*. Padahal asas tersebut merupakan asas yang menjadi dasar perlindungan hak atas merek. Oleh karena itu, dilanggarnya asas *first to file* tentunya memiliki konsekuensi. Yaitu ketika ada gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan beritikad baik mengenai gugatan pelanggaran merek ataupun gugatan pembatalan merek, hakim harus secara tegas memutuskan bahwa setelah adanya merek

yang telah terdaftar secara resmi dan bersertifikat maka ketika ada permohonan merek baru yang sama dan berada di kategori kelas yang sama itu dapat dibatalkan melalui prosedur gugatan hukum dalam UU Merek. Selain itu, lembaga yang berwenang dalam memproses permohonan pendaftaran merek tidak boleh lagi menerima permohonan pendaftaran merek yang sama dan memiliki barang dan/atau jasa yang sejenis dengan merek yang telah terdaftar resmi sebelumnya. Terhadap kepemilikan hak atas merek “GOTO” oleh PT Terbit *Financial Technology*, hakim wajib secara tegas memberikan kepastian hukum terkait asas *first to file* dengan cara mengabulkan pembatalan atas merek baru yang memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar. Maka merek “GOTO” lain yang terdaftar setelah merek “GOTO” milik PT Terbit *Financial Technology* haruslah dibatalkan kepemilikan hak atas mereknya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan terhadap permasalahan tersebut yaitu:

1. PT Terbit *Financial Technology* dapat melakukan pemulihan kepemilikan hak atas mereknya. Pemulihan hak tersebut dapat dilakukan dengan cara PT Terbit mengajukan gugatan pelanggaran merek terhadap PT GoTo Gojek Tokopedia di Pengadilan Niaga dengan memperhatikan beberapa catatan yaitu:
 - a. Pengajuan gugatan ganti rugi dituliskan secara rinci dan detail;

- b. Perbaiki isi gugatan, seperti misalnya memisahkan gugatan pelanggaran merek dengan permohonan penolakan merek. Karena dua hal tersebut berada di kewenangan institusi yang berbeda.
2. Diperlukan kerjasama yang harmonis antara Pemerintah cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar UU Merek dapat menjamin perlindungan hak atas merek berjalan dengan efektif dan menciptakan keselarasan, keadilan, serta kemanfaatan sehingga tidak terjadi kasus serupa di masa yang akan datang. Serta, pejabat pemeriksa dapat dimungkinkan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi seperti menggunakan *Artificial Intelegent* (AI) dalam proses pemeriksaan permohonan merek agar lebih efektif kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Budi Agus Riswandi, Shabhi Masmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT Alumni, Jakarta, 2009.
- Efendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Study Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1939.
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022.
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filisafat Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Reflika Aditama, Bandung, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020.
- Muhammad Djumana, R. Djubaedillah, *Hukum Merek dan Permasalahannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022.
- Ne Algra, et. Al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- P.L. Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990.

Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Flobal dan Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Sudargo Gautama, *Hak Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.

Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Ctk. Keempat. PT Alumni, Bandung, 2006.

JURNAL

Abdul Salam Arief, “Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)”, *Al-Mawarid*, Edisi Vol 9, 2023.

Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Lukman Hamdani, “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Edisi No 1 Vol 1, 2018.

Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta* Edisi 56, Universitas Darmawangsa, 2018.

Yoghie Arief Susanto, *Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perspektif Masalah Al-Mursalah*, *Jurnal Aktualita*, Vol. 3 No. 1, 2020.

SKRIPSI

Ira Maryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara”, Skripsi, *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, Banda Aceh, 2017.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tingkat I pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.PSt

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Perjanjian Nice atau *Nice Agreement*

DATA ELEKTRONIK

<https://www.gotocompany.com/about-us>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

<http://terbit.co.id/visiDanMisi.html>, diakses pada 01 April 2023

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021032527?type=trademark&keyword=goto>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020018216?type=trademark&keyword=goto>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

<https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/42>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

<http://www.spar-international.com/>, diakses pada tanggal 07 April 2023

<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknnya?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-first-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a>, diakses pada tanggal 04 Juni 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 430/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARRIFAH AMARYA PUTRI**
No Mahasiswa : **19410278**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENKETA
KEPEMILIKAN MEREK "GOTO" ANTARA PT
TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DAN PT
GOTO GOJEK TOKOPEDIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M
17 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
SENGKETA KEPEMILIKAN
MEREK "GOTO" ANTARA PT
TERBIT FINANCIAL
TECHNOLOGY DAN PT GOTO
GOJEK TOKOPEDIA

by 19410278 ARRIFAH AMARYA PUTRI

Submission date: 02-Oct-2023 08:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2182616678

File name: TERBIT_FINANCIAL_TECHNOLOGY_DAN_PT_GOTO_GOJEK_TOKOPEDIA_NEW.docx (696.47K)

Word count: 13378

Character count: 84205

البحث والاستدلال

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK
"GOTO" ANTARA PT TERBIT *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA**

LEGAL MEMORANDUM



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN
MEREK "GOTO" ANTARA PT TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY
DAN PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

17%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	3%
4	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	2%
5	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper	2%
6	Stevi Josua Leimena, Merry Tjoanda, Nancy Silvana Haliwela. "Pendaftaran Merek Dagang dengan Menggunakan Kata Umum", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication	2%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%

8	Sudjana. "Potensi Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", Jurnal Hukum Sasana, 2021 Publication	1%
9	es.scribd.com Internet Source	1%
10	Submitted to Jayabaya University Student Paper	1%
11	Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, Yeni Asiyah, Chrisna Bagus Edhita Praja. "Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal", Borobudur Law Review, 2020 Publication	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

