



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2798-2805

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Atas Persamaan Merek Goto Di Indonesia

Devira Andriani^{1✉}, Gunardi Lie², Moody Rizqy Syailendra³

(1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

(2)(3) Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: devira.205200031@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam berbisnis merek merupakan hal utama yang harus menjadi identitas untuk suatu perusahaan atau pun bisnis. Diperlukan identitas guna konsumen dapat mengetahui maupun mengingat suatu produk. Merek berfungsi sebagai tanda sebuah produk yang memiliki fungsi sebagai merek dagang suatu produk dalam perusahaan. Pendaftaran sebuah merek berguna untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu, memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Mengingat merek adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek, Sengketa*

Abstract

In doing business, a brand is the main thing that must become an identity for a company or business. Identity is needed so that consumers can know and remember a product. Brand serves as a sign of a product that has a function as a trademark of a product within the company. Registration of a mark is useful for identifying the goods and services produced or distributed by a particular company, giving that company the right to use the mark exclusively. Registered trademark owners have the right to prevent other parties from using their trademarks without permission. Remembering a brand is something that can be used to identify a product or company in the market.

Keyword: *Legal, Trademark, Dispute Protection.*

PENDAHULUAN

Padahal, sebuah perusahaan atau bisnis membutuhkan pembeda ketika memperdagangkan atau memasarkan produk atau layanan sebagai pengenalan atau untuk membedakan satu produk atau layanan dari yang lain. Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 Merek adalah tanda yang memiliki ciri berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna atau gabungan dari unsur-unsur tersebut.

Fungsi merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa lain yang memenuhi kriteria yang sama dalam kelompok barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain membangun loyalitas konsumen, perusahaan biasanya menerapkan strategi pemasaran melalui branding yang disampaikan melalui pengembangan produk untuk komunitas pengguna. Posisi merek dapat dipengaruhi oleh kualitas barang yang diproduksi oleh perusahaan pemilik merek tersebut. . Produk atau jasa bermerek yang memiliki kualitas dan kinerja unggul atau dapat mempengaruhi pasar adalah merek yang selalu diminati oleh konsumen.

Fungsi Merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lain yang memenuhi kriteria yang sama dalam kelompok barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain untuk membangun loyalitas konsumen, melalui branding, biasanya perusahaan melakukan strategi pemasaran yang diterapkan melalui pengembangan produk ke arah komunitas pengguna, posisi berdirinya suatu merek dapat dipengaruhi oleh kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan pemilik merek tersebut. Sebuah produk atau jasa bermerek yang memiliki kualitas dan fungsi yang unggul atau yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar adalah merek yang akan selalu diminati konsumen.

Pelabelan barang atau jasa juga bisa mencegah persaingan komersial yang sehat, menandai barang atau jasa dari membedakannya dari produk berdasarkan asal, kualitas, dan memastikan bahwa produk tersebut asli. Sebuah produk yang terlalu mahal seringkali bukan karena produk itu sendiri, tetapi karena pengaruh merek. Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang – undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use atau stelsel deklaratif*). Hak atas merek dagang ditentukan menurut penggunaan pertama, dengan pendaftar hanya menganggap bahwa ia adalah pengguna pertama kecuali ada bukti sebaliknya. Sistem ini dikenal sebagai sistem deklaratif atau sistem operasi pertama. Pemilik merek dagang terdaftar dapat meminta pernyataan ketidakabsahan dari pihak yang menganggapnya sebagai pengguna pertama, meskipun tidak terdaftar. Dengan demikian, dengan sistem deklarasi ini, jika terjadi sengketa, tidak mudah untuk membuktikan siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak.

Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang menerapkan

Sistem Pendaftaran Konstitutif (*first to file*), namun diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan sistem pendaftarannya sama (*first to file*). Dengan menganut Sistem Konstitutif (*First to File*) yaitu adanya kewajiban pendaftaran bagi pemilik Merek yang ingin memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya UU Merek, Pengusaha akan berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik serta kepercayaan dari para konsumen dan dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Meskipun UU Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 telah mengatur secara lengkap mengenai pendaftaran merek, namun dalam prakteknya masih terdapat sengketa hak merek. Seperti contoh kasus pada sebuah perusahaan PT. Terbit Financial Technology yang menggugat PT Gojek Tokopedia (sebelumnya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) karena menggunakan merek dagang "GOTO".

PT. Financial Technology menyebutkan bahwa merek dagang GOTO terdaftar pada 10 Maret 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000858218 dengan perlindungan hingga 10 Maret 2030 dan merek dagang ini baru terdaftar pada 25 Mei 2021. Sedangkan merek GoTo versi Gojek dan Tokopedia nomor IDM000936924 baru terdaftar pada tanggal 27 Oktober 2021. Namun, merek tersebut sebenarnya sudah didaftarkan pada 5 Maret 2021 dan mendapat perlindungan hingga 5 Maret 2031. PT. Terbit Financial Technology mengajukan gugatan terhadap PT Gojek Tokopedia (Tbk.) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2 November 2021 dengan No Perkara. 71/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst atas dugaan pelanggaran Merek. Namun, pelanggaran merek dapat terjadi pada saat hak merek didaftarkan untuk pertama kali dalam sistem pemberkasan. Dengan sengketa merek yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology kepada PT. GoTo Gojek Tokopedia (Tbk), peneliti ingin menganalisis struktur dan akibat hukum dari adanya sengketa merek terhadap kelangsungan perusahaan kedua perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum dan perlindungan hukum dalam sengketa hak merek antara PT. Terbit Financial Technology dan PT. Goto Gojek Tokopedia (Tbk). Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hukum yang dihadapi oleh pemegang hak merek yang terdaftar terlebih dahulu dalam sengketa hak merek tersebut. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap sengketa hak merek yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology dan PT. Goto Gojek Tokopedia (Tbk).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Dan tentunya didukung dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Data sekunder adalah data ke dua yang mana data ini dapat menunjang data primer atau data utama. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang mana menganalisa data yang berasal dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta norma yang ada dalam masyarakat dianalisa dengan teori yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan, menjabarkan, dan menggambarkan hasil dari temuan yang telah didapatkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Yang Terlebih Dahulu Terdaftar

Standar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki beberapa dimensi yang dapat dilihat dari aspek norma hukum. Dampak kebijakan ini meliputi dampak politik terhadap urusan publik dan orang-orang yang terlibat dalam pengaruh politik, kebijakan tersebut dapat berdampak pada kondisi saat ini dan masa depan, evaluasi juga mencakup faktor lain yaitu biaya langsung pembiayaan program kebijakan publik dan biaya tidak langsung yang biayanya ditanggung oleh masyarakat atau sebagian anggota masyarakat sebagai akibat dari adanya kebijakan publik.

Keterkaitan antara adanya sengketa merek GOTO dan sejauh mana akibat hukum yang diamati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan berlakunya pendaftaran merek oleh kedua belah pihak, mengakibatkan 2 (dua) masalah. Standar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yaitu tindakan Pembatalan dan penghapusan merek dagang terdaftar dan upaya untuk mengganti rugi serta menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan merek dagang.

Akibat hukum apabila pihak pertama yang menemukan merek tersebut tidak mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pihak lain dapat mendaftarkan merek tersebut dengan nama yang sama dan pihak tersebut akan mendapat perlindungan hukum, dan apabila hal tersebut terjadi, orang pertama yang menemukan merek tersebut merasa sangat dirugikan, namun tidak dapat

menempuh jalur hukum karena merek tersebut tidak terdaftar. Apabila hak merek tetap dipertahankan, maka pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum menurut sistem hukum merek Indonesia, yang berarti apabila hak merek dilanggar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melanggar merek tersebut. Itu benar. Tujuan gugatan ini adalah untuk mendapatkan ganti rugi dan menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, yang menyatakan: "Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan yang diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pasal 20 menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila: Melanggar ideologi pemerintah, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; identik atau cukup menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal usul, kualitas, sifat, ukuran, jenis, tujuan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau nama varietas yang dilindungi dari barang dan/atau jasa yang bersangkutan; Memuat informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, efisiensi, atau efektivitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan."

yang pada pokoknya dan/atau secara kolektif mirip dengan indikasi geografis; Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau sangat mirip dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau lambang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sengketa merek yang dibawa ke pengadilan mengakibatkan pembatalan atau penghapusan salah satu merek. Konsekuensi ini dapat diterima ketika satu merek terbukti meniru atau menggantikan merek lain yang lebih terkenal. Dalam kasus merek GOTO, kemungkinan besar hasilnya adalah merek GOTO milik PT Gojek Tokopedia (Tbk) menjadi tidak sah. Di dalam merek terdapat reputasi pemilik dan keunggulan atau kekhasan merek dibandingkan dengan merek lain dalam kategori yang sama. Keunikan atau keunggulan inilah yang diupayakan pemiliknya dan butuh waktu dan uang untuk berkembang. Karena brand merupakan aset perusahaan atau individu yang perlu dipupuk agar masyarakat tetap loyal terhadap produk tersebut. Ketika merek dagang menjadi milik pemiliknya. Merek menjadi aset perusahaan yang dipelihara untuk menjaga perusahaan atau perusahaan individu berjalan lancar.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa hak Merek Yang Diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology dan PT. Goto Gojek Tokopedia (Tbk)?

Perlindungan merek dagang muncul ketika hak merek dagang dilanggar oleh Pihak yang tidak memiliki hak merek dagang. merek dalam dunia bisnis memainkan peran penting karena merek terkenal dapat membuat dampak keberhasilan perusahaan, terutama dari perspektif pemasaran. pelanggaran Merek terkenal adalah hal biasa dalam

bisnis. Pelanggaran atas hal tersebut dikarenakan salah satu pihak tidak diperbolehkan menggunakan merek terdaftar tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa penyebab terjadinya pelanggaran atas Merek, yaitu :

1. Hukum kekayaan intelektual Indonesia masih lemah dan umumnya pangsa pasar mereka lebih memilih harga dan kualitas rendah.
2. Kelemahan dalam pemantauan dan penegakan peraturan ini
3. Ketertarikan masyarakat pada barang terkenal dengan harga rendah
4. Kemampuan beli masih sedikit
5. Kurangnya kepedulian terhadap kualitas barang
6. Kesadaran masyarakat akan pelanggaran merek masih rendah
7. Kondisi ekonomi masyarakat cenderung membeli merek palsu karena lebih murah.

Setiap pihak yang melakukan pelanggaran pastinya akan menerima sanksi/akibat hukum yang setimpal dengan apa yang ia lakukan. Terdapat juga upaya perlindungan yang diberikan untuk merek yang terdaftar dengan mekanisme seperti :

1. Upaya perlindungan preventif

Merek dagang terdaftar adalah merek dagang yang didaftarkan oleh pemiliknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek dagang terdaftar akan diberi nomor pendaftaran merek dagang. nomor pendaftaran akan terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan akan menjadi tanda yang sah. Pemilik merek mendapatkan UU No. 20/2016. Perlindungan hukum untuk Merek preventif diatur dalam Pasal 5 dan 20, Pasal 21 ayat 1,2, dan 3 serta Pasal 22.

2. Upaya Perlindungan Represif

Merek dagang yang terdaftar secara resmi berhak atas perlindungan UU No 20 Tahun 2016, oleh para pihak yang berupaya untuk membuat kerugian pemilik merek yang sah. Perlindungan represif akan dilakukan jika terdapat pelanggaran atas merek yang telah terdaftar dan diatur dalam upaya hukum secara perdata dan pidana. Langkah ini sangat memudahkan proses hukum dan dilakukan sesuai dengan jenis pelanggarannya.

- a. Upaya Hukum Perdata

Upaya hukum ini bersifat privat dengan menguji keabsahan sebuah Kekayaan Intelektual disahkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dan hanya tumpang tindih dengan upaya administratif. Upaya ini diatur dalam Pasal 83 dan 84 UU No. 20/2016. Untuk banding akan tertunda untuk menghindari kerugian besar, pemilik merek yang sah dapat meminta hakim untuk memberhentikan pembuatan, distribusi, perdagangan barang/jasa yang menggunakan merek dagang milik orang lain.

- b. Upaya Hukum Pidana

Berdasarkan UU MIG Pasal 100 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa :

- 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 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
- 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 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Serta UU MIG Pasal 102, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.”

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan perlindungan preventif karena sudah terdaftar dengan mencoba menolak untuk pengajuan permohonan pendaftaran merek dagang atas nama GoTo (Gojek Tokopedia) karena sebelumnya merek Goto sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh PT. Terbit Financial Technology. Tindakan pencegahan preventif terhadap penolakan ini sangat konstitusional, perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual merek Goto yang dimiliki oleh PT. Terbit Financial Technology yang dirilis didaftarkan terlebih dahulu sehingga tidak ada kemiripan ataupun kesamaan dalam nama merek. Acuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini didasarkan pada Pasal 20 dan 21 Ayat (1) huruf (a). Namun jika dicermati lebih dalam, ada pasal-pasal dalam pasal tersebut yang perlu diperhatikan dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf (c) Identifikasi merek dagang terkenal milik orang lain pada barang atau Jasa yang berbeda memenuhi persyaratan tertentu, yang berarti aturan ini mengharuskan Ada syarat tertentu karena Goto PT. Terbit Financial Technology sudah terdaftar dan merupakan merek terkenal. Jadi Apakah Dalam hal ini GoTo (Gojek Tokopedia) memenuhi persyaratan tersebut atau tidak. Pasal 21 Ayat 2 huruf a–b menegaskan adanya kesamaan nama atau kesamaan nama berarti merek, badan hukum, orang, logo, bendera dan lain-lain. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih selektif lagi saat memproses, sehingga tidak ada pihak/ pemilik merek yang dirugikan. Sebagai sarana perlindungan harus lebih preventif, masalah prosedural, baik teknis maupun non teknis.

SIMPULAN

Dalam implikasi hukum bagi pemegang Merek yang sudah mendaftarkannya lebih dulu adalah Standar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki beberapa dimensi yang dapat dilihat dari aspek norma hukum. Keterkaitan antara adanya sengketa merek GOTO dan sejauh mana akibat hukum yang diamati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan berlakunya pendaftaran merek oleh kedua belah pihak, mengakibatkan 2 (dua) masalah. Standar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yaitu tindakan Pembatalan dan penghapusan merek dagang terdaftar dan upaya untuk mengganti rugi serta menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan merek dagang. Apabila hak merek tetap dipertahankan, maka pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum menurut sistem hukum merek Indonesia, yang berarti apabila hak merek dilanggar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melanggar merek tersebut. Tujuan gugatan ini adalah untuk mendapatkan ganti rugi dan menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. yang pada pokoknya dan/atau secara kolektif mirip dengan indikasi geografis; Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau sangat mirip dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau lambang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sengketa merek yang dibawa ke pengadilan mengakibatkan pembatalan atau penghapusan salah satu merek. Serta untuk upaya perlindungan hukum terhadap sengketa hak merek yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology dan PT. Goto Gojek Tokopedia (Tbk) adalah dengan upaya perlindungan hukum represif dalam bentuk hukum pidana dan hukum perdata serta upaya hukum perlindungan preventif Merek dagang terdaftar akan diberi nomor pendaftaran merek dagang. nomor pendaftaran akan terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan akan menjadi tanda yang sah. Pemilik merek mendapatkan UU No. 20/2016. Perlindungan hukum untuk Merek preventif diatur dalam Pasal 5 dan 20, Pasal 21 ayat 1,2, dan 3 serta Pasal 22.

DAFTAR PUSTAKA

- OK. Saidin, 2015, Op. Cit, Cetakan Kesembilan. Hal 441
- Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, Hal. 15
- Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016 Hal. 66