

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era modern seperti sekarang ini menjadikan perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional namun dapat juga dilakukan secara *online*. Barang yang diperdagangkan pun bermacam-macam rupanya ada yang berbentuk benda maupun jasa, setiap perusahaan yang melakukan perdagangan atau membuka jasa tentu saja memiliki nama mereknya tersendiri untuk membedakan produk atau jasa mereka dengan perusahaan yang lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU 15/2001) mengatur bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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. Gambar, logo, nama dan sebagainya seperti diatas seringkali disebut juga sebagai nama usaha (*business name*), merek (*trademark*), dan nama perusahaan (*company name*).

Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, membuat merek sering kali kita jumpai di media-media sosial maupun televisi sebagai sarana promosi untuk membantu menaikkan jumlah konsumen terhadap produk tersebut, tentu saja merk yang dipromosikan tidak boleh sama dengan merk yang sudah ada dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(selanjutnya disebut DJKI), karena fungsi utama merek itu sendiri adalah sebagai daya pembeda dari suatu produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa untuk memajukan usahanya menggunakan banyak strategi salah satunya dengan menggunakan merek. Merek digunakan untuk memberikan identitas terhadap barang dagangan atau produksi satu perusahaan atau jasa dengan barang atau produksi perusahaan atau jasa lain yang sejenis.

Fungsi merek juga menggambarkan kepribadian dari produk/jasa yang diciptakan dan dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Merek dapat menciptakan suatu reputasi mengenai kualitas, kuantitas, dan citra yang khas yang hanya dimiliki suatu pemegang nama merek tersebut. Merek juga berfungsi sebagai pembeda tingkatan sosial seperti contohnya merek A menjual produk/jasanya dengan harga yang relatif mahal dan merek B menjual produk/jasanya dengan harga yang relatif murah maka ekspektasi masyarakat terhadap pembeli produk tersebut tentu akan berbeda.

Merek dengan fungsinya yang demikian strategis dalam persaingan merebut pasar, merek-merek terkenal menjadi incaran banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama, dengan meniru warna, gambar atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada,

sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Merek yang ada sebenarnya merupakan perwujudan dari reputasi yang bernilai moral, material, dan komersial. Reputasi yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik. Reputasi dalam dunia usaha yang dipandang sebagai kunci sukses atau tidaknya suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga reputasinya dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan. Merek, bagi para pedagang atau pengusaha, merupakan salah satu media untuk memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumennya.<sup>2</sup>

Pentingnya peran merek, menjadikan merek tersebut diberikan suatu perlindungan hukum sebagai objeknya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki beberapa pembeda dari merek lainnya, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang kelas barangnya sama atau sejenis.

Merek agar memiliki daya pembeda, merek harus memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di DJKI dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran merek dapat ditolak

---

<sup>1</sup> Agung Sujatmiko, "Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek", *Yuridika*, Vol. 25, No. 1, 2010, h. 51.

<sup>2</sup> Yayuk Sugiarti, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 32.

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU 20/2016) yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menentukan kriteria merek terkenal, dengan kata lain Undang-Undang Merek Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Penjelasan Pasal 21 UU 20/2016 tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Reputasi merek terkenal diperhatikan pula yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara.

Perlindungan merek merupakan salah satu bagian terpenting dalam hukum merek. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum preventif (pencegahan) maupun perlindungan hukum represif (penanggulangan). Perlindungan oleh Undang-Undang merek terhadap merek merupakan pondasi pemilik merek dalam keberhasilan menciptakan *image* eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.

Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan merek yang berkaitan dengan pendaftaran, yang mana perlindungan hanya diberikan kepada merek terdaftar saja, sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU 20/2016, hak atas merek adalah hak yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Merek yang belum terdaftar ialah tidak diberikan perlindungan hukum. Merek yang didaftarkan ketika ditemukan adanya indikasi yang tak sesuai juga tentu akan ditolak. Dengan adanya kesamaan atau kemiripan merek, tentu akan merugikan bagi merek asli tersebut. Konsumen tentunya akan merasa kesusahan untuk membedakan jika nantinya merek tersebut sama atau mirip dengan merek yang lain, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penjualan akibat persamaan identitas merek. Perlindungan hukum secara represif atas adanya hal tersebut ialah pihak pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek sebagaimana ketentuan Pasal 83 Ayat (3) dan Pasal 84 Ayat (1) UU 20/2016.

Sengketa berkaitan dengan kesamaan atau kemiripan nama merek cukup sering terjadi di Indonesia, seperti contohnya sengketa antara merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology dengan merek GoTo (Gojek Tokopedia) milik PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Pada tanggal 2 November 2021 PT. Terbit Financial Technology melayangkan gugatan kepada PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk akibat persamaan nama merek antara kedua belah pihak tersebut. GOTO dari PT. Terbit Financial Technology merasa hak atas nama mereknya dilanggar oleh perusahaan GoTo (Gojek Tokopedia) dan telah menyebabkan kerugian yang cukup besar yang menyebabkan perusahaan GOTO menuntut sejumlah uang yang cukup banyak sebagai ganti rugi akibat

persamaan nama mereknya tersebut. Gugatan tersebut ternyata berujung tidak dapat dikabulkan, sebagaimana Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst bahwa justru mengabulkan eksepsi pihak Tergugat atas dasar kewenangan absolut pengadilan. Perwujudan perlindungan hukum dalam perkara pada putusan tersebut tentu menjadi samar.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK GOTO AKIBAT PERSAMAAN MEREK DENGAN GOTO (GOJEK TOKOPEDIA).**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria persamaan pada pokoknya antara merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology dengan merek GoTo milik PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology akibat persamaan pada pokoknya dengan merek GoTo milik PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna untuk mengetahui bagaimana kriteria persamaan pada pokoknya antara merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology dengan merek GoTo milik PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum bagi pemegang merek GOTO akibat persamaan pada pokoknya dengan merek GoTo milik PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta penyelesaian hukumnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum terkait perlindungan hukum bagi pemegang merek goto akibat persamaan merek dengan goto (gojek tokopedia).

## 1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dalam hal terjadi sengketa merek yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Penulis, Judul, Asal, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Maria Fransina M., "Perlindungan	1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang Nomor 20	Membahas tentang perlindungan	Penelitian Penulis lebih kompleks

	<p>Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal terkait dengan Persamaan pada Pokoknya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”, ”, Skripsi: Universitas Kristen Indonesia, 2020.</p>	<p>Tahun 2016 terhadap pemilik merek terkenal berkaitan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya? 2. Bagaimana analisa putusan hakim dalam perkara Harwood Private Limited Indonesia sebagai pemegang hak merek terkenal berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021?</p>	<p>hukum bagi pemegang hak atas merek dalam hal terjadi sengketa merek yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya</p>	<p>menggali bentuk perlindungan preventif sekaligus represif, yang kemudian diakitkan dengan perwujudan teori kepastian hukum sekaligus efektivitas hukum. Kasus yang diangkat juga berbeda.</p>
2.	<p>Erinda Lamonti, “Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak atas Merek (Hak Eksklusif) (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”, Skripsi: Universitas Tidar, 2021.</p>	<p>1. Bagaimana peraturan mengenai pendaftaran hak atas merek dikaitkan dengan adanya hak eksklusif? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama hak atas merek? 3. Bagaimana perlindungan hukum pendaftar pertama dalam kasus antara PT. Ayam Geprek Benny Sujono/Tergugat dengan Ruben Samuel Onsu/Penggugat (Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)?</p>	<p>Membahas terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dalam hal terjadi sengketa merek yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya</p>	<p>Penelitian Penulis lebih kompleks menggali bentuk perlindungan preventif sekaligus represif, yang kemudian diakitkan dengan perwujudan teori kepastian hukum sekaligus efektivitas hukum. Kasus yang diangkat juga berbeda.</p>



3.	Nabilah Mufidah., “Perlindungan Hukum pada Merek Terkenal yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya dalam Gugatan Pembatalan Merek Skincare “Somebymi” (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)”, Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2023.	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya menurut hukum di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?	Membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dalam hal terjadi sengketa merek yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya	Penelitian Penulis tidak berfokus menganalisa pertimbangan hukum hakim. Penelitian Penulis lebih kompleks menggali bentuk perlindungan preventif sekaligus represif, yang kemudian dikaitkan dengan perwujudan teori kepastian hukum sekaligus efektivitas hukum. Kasus yang diangkat juga berbeda.
----	---	--	---	---

Tabel 1.  
Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel di atas menunjukkan adanya kebaruan Penelitian Penulis disini terkait bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pemegang hak atas merek, bahkan ketika terjadi sengketa merek yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan mengacu pada teori perlindungan hukum menurut Muchsin. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan perwujudan teori kepastian hukum yang merupakan tujuan utama hukum sebagaimana pandangan Sudikno Mertokusumo sekaligus melihat efektivitas hukumnya sebagaimana

teori menurut Hans Kelsen. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kriteria persamaan pada pokoknya antara Merek Goto dengan Merek GoTo (Gojek Tokopedia) apakah sudah sesuai dengan UU 20/2016 sebagai perwujudan kepastian dan efektivitas hukum, serta apakah didalam persengketaan nama merek ini sudah memenuhi unsur-unsur yang bisa dikatakan bahwa kedua merek ini mempunyai kemiripan sehingga bisa dikatakan sah apabila para pihak melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Kemudian menggali terkait perwujudan perlindungan hukum secara preventif sekaligus represif.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1 Tinjauan Umum Tentang Merek**

#### **1.6.2.1 Pengertian Merek**

Merek adalah salah satu komponen yang penting dari sebuah produk, dimana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek bukan hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu. Merek merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain<sup>3</sup>. Dengan identitas yang berbeda, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan pada gilirannya tentu akan memudahkan pada saat pembelian ulang produk tersebut.

---

<sup>3</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2017, h. 8

Secara yuridis merek diatur dalam UU 15/2001 Pasal 1 ayat (1) tentang Merek yang berbunyi “Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” Undang-undang tersebut sekarang sudah direvisi dengan UU 20/2016 pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan: “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.

#### **1.6.2.2 Fungsi Merek**

Fungsi merek adalah sebagai identitas dari suatu perusahaan atau suatu produk tertentu, sehingga pembeli bisa membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk jenis produk yang sama. Terdapat beberapa fungsi merek antara lain:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2001, h. 14.

- a) Merek sebagai identitas untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan
- b) Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui pengiklanan produk produsen atau pengusaha memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya kepada pasar.
- c) Jaminan atas mutu produk perusahaan (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d) Pengenal darimana asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah atau Negara asalnya.

### **1.6.2.3 Ruang Lingkup Merek**

Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) UU 15/2001, jenis merek dibedakan menjadi menjadi 3 golongan (tiga) yang digunakan dalam dunia usaha perdagangan. Adapun beberapa jenis merek

dapat dibedakan atas dasar jenis penggunaannya dalam produk barang dan/ atau jasa diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Merek Dagang (*Trade Mark*)

Pasal 1 ayat (2), merek dagang adalah cap yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek dalam penggunaannya melekat pada barang hasil produksi yang bersangkutan, dan memberikan ciri atau tanda untuk membedakan dengan barang hasil produksi lainnya.

b) Merek Jasa (*Service Mark*)

Pasal 1 ayat (3), 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-jasa sejenis lainnya.

c) Merek kolektif (*collective mark*)

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada produk berupa barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Pasal 54 ayat (1) UU 15/2001 menyatakan bahwa hak atas merek kolektif terdaftar hanya dapat

dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut. Merek kolektif terdaftar juga tidak dapat dilisensikan kepada orang lain.

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya. Pasal 54 ayat (1) UU 15/2001 menyatakan bahwa hak atas merek kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif tersebut. Merek kolektif yang telah terdaftar juga tidak dapat dilisensikan kepada orang lain.

Lingkup merek dalam UU 20/2016 yaitu: Merek, dan Indikasi Geografis Merek yang dimaksud oleh UU 20/2016 yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan merek dagang adalah merek yang digunakan untuk barang yang diperdagangkan oleh individu atau kelompok atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh

individu atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pasal 1 ayat (4) disebutkan juga tentang Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh kelompok atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Berbeda dengan Undang-Undang Merek yang lama, UU 20/2016 menambahkan ketentuan mengenai indikasi geografis, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian TRIP's. pengertian indikasi geografis berdasarkan perjanjian TRIP's yaitu tanda untuk mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, produksi, dan karakteristik barang yang berkaitan akan ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Pasal 1 ayat (6) UU 20/2016 menyebutkan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal dimana barang dan/ atau jasa tersebut diproduksi, produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dan kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. Pasal 56 ayat (1)

UU 15/2001 tentang Merek menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang tersebut diproduksi, karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas yang berbeda pada barang yang dihasilkan.

Jenis merek menurut Purwo Sutjipto, dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

a) Merek Lukisan (*beel mark*)

Jenis merek ini dapat berbentuk lukisan atau gambaran yang mudah di ingat dan mempunyai daya pembeda dengan barang lainnya yang sejenis.

b) Merek Perkataan (*word mark*)

Menurut Putusan H.G.H. tanggal 15 Juni 1939, daya pembeda harus dicari dalam bunyi perkataannya. Prof Zeylemaker berpendapat bahwa merek perkataan tersebut mempunyai tujuan untuk memberi nama pada barang yang berkaitan.

c) Merek gabungan antara merek lukisan dan merek perkatan.

Yahya Harahap membedakan merek menjadi 3 (tiga) golongan yaitu berdasarkan reputasi (*reputation*) dan



kemashuran (*renown*) suatu merek dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Merek Biasa (*normal marks*) yaitu merek yang belum mempunyai reputasi tinggi dan belum memiliki daya tarik terhadap masyarakat. Kategori ini bisa dikatakan kurang ikut berperan dalam meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya lebih sempit dan terbatas pada local, sehingga merek jenis ini belum dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan
- b) Merek Terkenal (*well known marks*), merek jenis ini telah memiliki reputasi tinggi didalam negeri karena logonya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Contohnya adalah jasa angkutan gojek, banyak masyarakat yang sudah sangat mengenal lambang jasa angkutan ini sehingga merek ini dikategorikan sebagai merek terkenal karena pengetahuan masyarakat didalam negeri mengenai merek ini sudah sangat tinggi.
- c) Merek Termashur (*famous marks*) yaitu merek yang telah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang ada pada beberapa Negara bahkan diakui keberadaannya sehingga

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, h. 335.

meskipun tidak terdaftar, kemasyurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termasyur tersebut. Contohnya jenis merek makanan cepat saji yaitu McDonald yang sangat terkenal dan diakui produknya berupa ayam gorengnya.

Pemegang merek baru akan diakui kepemilikan mereknya jika merek tersebut telah melakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out*. Dimana pendaftar pertamalah yang memiliki hak atas merek, bukan datang pertama, keluar pertama.<sup>6</sup>

#### **1.6.2.4 Tata Cara Perolehan Hak Atas Merek**

Tata cara perolehan hak atas merek telah diatur pada Pasal 77 UU 15/2001, diberikan atas permohonan pendaftaran terhadap merek tersebut. Indonesia terdapat 2 (dua) macam system yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Kedua sistem pendaftaran merek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:<sup>7</sup>

- a) Sistem deklaratif (*passiief stelsel*), disini pendaftaran belum menyebabkan terbitnya suatu hak, melainkan hanya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 336.

<sup>7</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 85.

memberikan dugaan hukum (*rechisvermoeden*), atau *presumption iuris*, yang berarti bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini pendaftar pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek, dalam Yurisprudensi HR (*Hoge Raad*) tertanggal 1 Februari 1932, untuk pertama kalinya memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya.

- b) Sistem konstitutif (aktif) atau atributif dengan doktrin *Prior in Filling*, doktrin tersebut menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dikenal pula dengan asas *Presumption of ownership*
- c) Sistem deklaratif memprioritaskan pemakai pertama, siapa yang memakai suatu nama merek pertama merekalah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran hanya dianggap memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu orang yang berhak atas merek tersebut. Tetapi apabila ada orang lain bisa membuktikan

bahwa orang yang memakai pertama nama merek tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Hal tersebut dipandang tidak dapat memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif yaitu bahwa pendaftaran yang menciptakan hak atas merek. Pendaftar pertamalah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Tidak ada hak atas merek jika tanpa pendaftaran. Inilah yang membawa kepastian hukum. UU 15/2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, demikian pula Undang-Undang yang baru yaitu UU 20/2016, hanya saja cara pengajuannya yang agak berbeda, dalam UU 15/2001 pengajuan diajukan secara tertulis saja sedangkan dalam undang-undang yang baru UU 20/2016 selain dapat diajukan secara tertulis juga dapat diajukan melalui online/ elektronik.

Pihak yang ingin mendapatkan hak atas merek maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 5 UU 15/2001 dan Pasal 20 UU 20/2016, adapun syarat syaratnya sebagai berikut:

- a) Merek yang akan didaftarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum, yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas,

kesusilaan, agama atau ketertiban umum. Merek apabila penggunaannya dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dan golongan masyarakat tertentu.

- b) Merek yang akan didaftarkan tidak boleh tidak memiliki daya pembeda: tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- c) Merek tidak menjadi milik umum, yang berarti bahwa jika suatu corak atau tanda-tanda telah dikenal dan dipakai secara luas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dan orang tertentu. Penjelasan Pasal 5 huruf c UU 15/2001, telah diberikan contoh tanda yaitu tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.
- d) Tidak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dan barang dan/ atau jasa yang diproduksi

- e) Tidak 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
- f) Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya, seperti contohnya perusahaan tersebut menjual produk yang berbahan dasar kopi lalu perusahaan tersebut memohonkan nama Merek “Kopi”

UU 15/2001 mengatur pengajuan permohonan merek wajib ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut:

- a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atas keseluruhan dengan milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- d) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

- e) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- f) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dan pihak yang berwenang.

Pasal 21 UU 20/2016 menjelaskan pengajuan permohonan merek ditolak apabila 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
- e) Pada pasal 21 ayat (2) UU 20/2016 menyebutkan permohonan pengajuan ditolak apabila merek tersebut:
- f) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak

- g) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- h) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Tata cara pendaftaran merek menurut UU 20/2016 adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia, yang mencantumkan:
  1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan
  2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
  3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
  4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya terdapat unsur warna
  5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, dan



6. Kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa
  - b) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
  - c) Permohonan dilampiri dengan label merek yang berupa bentuk (tiga) dimensi yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dan merek tersebut, jika berupa suara maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, serta bukti pembayaran biaya
  - d) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/ atau jasa. Ketentuan permohonan biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah
  - e) Permohonan tersebut wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya
  - f) Permohonan apabila diajukan oleh lebih dari satu pemohon, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Salah seorang pemohonnya atau lebih apabila warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa.

Surat Kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut

- g) Permohonan apabila lebih dari satu kelas barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Jenis barang dan atau jasanya harus disebutkan termasuk kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/ atau jasa diatur dalam Peraturan Menteri.
- h) Permohonan dalam hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Indonesia wajib diajukan melalui kuasa. Permohonan tersebut wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Permohonan juga dapat dilakukan dengan menggunakan hak prioritas, yang wajib diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Anggota Agreement I tahlishing the world Trade Organization*).

Permohonan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bentuk bukti hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan bukti pendukung tentang penerimaan permohonan. Dokumen yang disampaikan berbentuk salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Ditjen KI apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Apabila dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan belum dipenuhi persyaratan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas.

#### **1.6.2.5 Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Pemohon apabila mengajukan permohonan hak atas merek dan kemudian telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam UU 15/2001, maka hak tersebut akan diberikan. Hak yang didapat dari pengajuan permohonan merek disebut hak atas merek. Hak atas merek merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemohon/pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan jangka waktu tertentu untuk

menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>8</sup>

Tata cara permohonan perpanjangan merek diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan tersebut akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. UU 20/2016, dengan waktu perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemilik merek dalam pengajuannya.

Pasal 36 UU 15/2001 disebutkan bahwa permohonan perpanjangan disetujui apabila memenuhi dua hal yaitu :

- a) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut
- b) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan
- c) Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

---

<sup>8</sup> Roisah Kholis, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2015, h. 54.

Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat dilakukan upaya kepada Pengadilan Niaga. Upaya berikutnya dari munculnya putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

#### **1.6.2.6 Penghapusan dan Pembatalan Merek**

Terkait dengan penghapusan merek terdaftar, untuk menghindari penghapusan merek terdaftar maka merek yang telah didaftarkan harus diijalankan secara aktif dengan cara digunakan dalam kegiatan produksi barang atau jasa dan dipergunakan sesuai dengan yang telah didaftarkan.<sup>9</sup> UU 15/2001 mengatur penghapusan merek yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 61:

- 1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.
- 2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan apabila:

---

<sup>9</sup> Haris Munandar, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Esensi, 2009, h. 19.

- a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, atau
- b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

### Pasal 63

- 1) Penghapusan pendaftaran Merek didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2) huruf a dan huruf b dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 61 dan 63 UU 15/2001, penghapusan merek dibagi menjadi tiga. Yang pertama atas wewenang Direktorat Jenderal HKI, kedua berdasarkan permohonan pemilik yang bersangkutan, dan yang ketiga putusan Pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan atas merek terdaftar tersebut.

Pemilik merek yang merasa keberatan akibat mereknya dihapus oleh Ditjen HKI, pemilik merek tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga (Pasal 61 ayat (5) UU 15/2001), sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut (Pasal 64 ayat (1) UU 15/2001).

### 1.6.2.7 Penyelesaian Sengketa Merek

Sengketa merek akan terjadi ketika suatu perusahaan menggunakan merek orang lain baik secara keseluruhan atau pada pokoknya.<sup>10</sup> UU 20/2016, mengatur bahwa penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Hal ini diterapkan agar sengketa merek dapat segera selesai dalam waktu yang relatif cepat. Pemilik merek juga diberikan pilihan dalam melakukan upaya perlindungan hukum lain, yaitu penetapan sementara Pengadilan yang bertujuan untuk melindungi merek guna mencegah kerugian yang lebih besar. Para pihak agar mudah dalam penyelesaian sengketa, hal ini dituangkan dalam ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Suryodiningratan bahwa sengketa ini dibagi menjadi 5 macam yaitu:<sup>11</sup>

a) Penolakan permohonan pendaftaran merek

Permohonan pendaftaran merek yang memenuhi syarat-syarat formal ditolak oleh Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek atas dasar Persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang-barang

---

<sup>10</sup> Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru, 2011, h. 71.

<sup>11</sup> R. M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta: Pradyana Paramita, 1994, h. 85.

sejenis, maka pemohon tersebut dapat menuntut kepada Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek agar kepala direktorat tersebut diperintahkan untuk mendaftarkan merek yang ditolak pendaftarannya, tuntutan tersebut harus dilakukan pemohon dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek.

- b) Tuntutan pemilik pertama merek mengenai pendaftaran merek lain.

Merek yang didaftarkan pada keseluruhan atau pada pokoknya mengandung persamaan dengan merek tidak terdaftar dari pemilik merek pertama, merek itu dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan setelah hari pengumuman pendaftaran merek dalam tambahan berita Negara RI dapat menuntut Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek, dan pemilik merek terdaftar tersebut dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tersebut membatalkan pendaftaran merek itu dan memerintahkan kepada Direktorat tersebut untuk menghapus merek terdaftar itu dari daftar umum merek, serta mendaftarkan merek pemilik pertama, setelah pemilik pertama itu mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

- c) Tuntutan pemilik nama pribadi atau nama dagang



Tuntutan pembatalan pendaftaran merek, dapat juga dilakukan oleh seseorang yang namanya pribadi atau nama perusahaan dagangnya digunakan dalam merek terdaftar milik orang atau badan hukum lainnya.

d) Tuntutan pembatalan pendaftaran merek oleh jaksa

Jaksa berhak untuk menuntut pembatalan merek dalam hal barang-barang yang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan contoh atau keterangan yang diberikan pemohon, dan terhadap tuntutan jaksa tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu Sembilan bulan setelah tanggal merek itu didaftarkan.

e) Tuntutan pemilik merek terdaftar pelaku persaingan curang

Pemilik merek terdaftar dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pelaku persaingan curang, yang meniru mereknya dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya atas dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer, dan pasal 382 bis Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Selanjutnya, Pasal 76 UU 15/2001 mengatur pula tentang gugatan ganti rugi, sebagai upaya penyelesaian sengketa merek, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek gugatan

b) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

Gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 76, yang mana dalam penjelasan di atas telah disinggung bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.

Pelanggaran hak apabila semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam UU 15/2001 tentang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan

melawan hukum tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdara). UU 15/2001 tentang Merek, menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu:

- a) Permintaan ganti rugi
- b) Penghentian pemakaian merek.

## **1.6.2 Perlindungan Hukum**

### **1.6.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 54.

untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan Hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

#### **1.6.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif memiliki fungsi yang sangat mengikat terhadap siapapun. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, h. 10.

mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.<sup>14</sup>

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>15</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan jenis penelitian yang menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis permasalahan dari sudut pandang fakta-fakta yang terjadi dilapangan.<sup>16</sup> Yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, h. 31.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 118

### 1.7.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terlebih dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut<sup>18</sup>, dimana dalam hal ini adalah UU 15/2001 dan UU 20/2016, yang penormannya menjadi sumber utama dalam meneliti tentang Perlindungan Merek.

### 1.7.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan semua dokumen resmi yang berisi tentang ketentuan hukum.<sup>19</sup> Bahan hukum primer dalam hal ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
- b. KUHPer.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/1999).

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 93.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, h. 60.

- d. UU 15/2001.
  - e. UU 20/2016.
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023).
  - g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma 1/2019).
  - h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur di Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 1/2016).
  - i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permenkumham 28/2014).
  - j. Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.
  - k. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/Pdt/1992
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari studi perpustakaan, juga literatur lain yang relevan dengan objek penelitian.<sup>20</sup> Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- a. Artikel ilmiah
- b. Hasil penelitian
- c. Buku
- d. Pendapat para ahli hukum
- e. Media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, maupun sumber bahan hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dengan penelitian ini.

#### **1.7.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain adalah :

##### 1. Studi Pustaka atau Dokumen

Mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Bahanbahan yang dijadikan studi kepustakaan antara lain buku literatur yang membicarakan satu atau lebih permasalahan hukum termasuk skripsi dan tesis, pengaturan perundang-undangan,

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, h. 392.



dokumen-dokumen resmi, serta bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 2. Wawancara

Percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dari sumber yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada *informan* dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.<sup>21</sup>

### 1.7.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data pada penelitian ini memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis. Data yang telah diperoleh oleh penulis, kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disusun secara sistematis dan diambil suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data penulis dapat melakukan identifikasi terhadap

---

<sup>21</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h. 45.

permasalahan tersebut untuk kemudian menemukan solusi dan penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

### **1.7.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Perpustakaan lingkup kampus dan lingkup luar kampus. Dalam lingkup kampus meliputi Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang keduanya beralamat di Jl. Rungkut Madya, Nomor 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Perpustakaan lingkup luar kampus sendiri meliputi Perpustakaan Kota Surabaya dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun 10 (sepuluh) bulan, sejak Januari 2023 hingga November 2023.

### **1.7.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika digunakan untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis guna mempermudah mempelajari isi penelitian. Penulis menggunakan sistematika yang baku, sedangkan untuk kerangka penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

*Bab pertama*, menjelaskan tentang gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Bab ini berisi uraian mengenai

---

<sup>22</sup> H. Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h. 98.

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

*Bab kedua*, membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu mengenai kriteria persamaan pada pokoknya antara merek GoTo milik PT. Gojek Tokopedia Tbk dengan GOTO Milik PT. Terbit Financial Technology. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kriteria persamaan pada pokoknya antara merek GoTo milik PT. Gojek Tokopedia Tbk dengan GOTO Milik PT. Terbit Financial Technology berdasarkan UU 20/2016.

*Bab ketiga*, membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang merek GOTO akibat persamaan pada pokoknya dengan merek GoTo milik PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai perlindungan hukum secara preventif bagi pemegang hak atas merek dan sub bab kedua akan membahas mengenai perlindungan secara represif yang diterapkan pada perkara ini.

*Bab keempat*, merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.