

JURNAL ILMIAH

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DALAM
SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR:71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst)**



OLEH :

NAMA : AENUN JARIAH

NIM : D1A118009

UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDY ILMU HUKUM

2023/2024

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DALAM
SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst)**



OLEH :

AENUN JARIAH

(D1A118009)

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Sutrisno', written over a large, thin, curved line that sweeps from the bottom left towards the right.

Budi Sutrisno,SH.,M.Hum.
NIP. 198810082018031001

ABSTRAK

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DALAM SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst)

AENUN JARIAH

D1A118009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kasus posisi, keputusan hakim dalam memutus perkara dan bagaimana keputusan hakim dalam sengketa merek GoTo sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis. Dengan pembahasan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini Pertama PT.Tokopedia dan PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa mengumumkan merger atau penyatuan membentuk goto pada tanggal 17 mei 2021 setelah merger, goto grup di klaim sebagai perusahaan teknologi terbesar di indonesia. Namun muncul gugatan plagiat yang melanggar hak atas nama merek tersebut dari pihak PT.Terbit Finansial Technology dan menyatakan diri sebagai satu satunya yang memiliki serta memegang hak yang sah atas merek GOTO.Keputusan hakim dalam memutus perkara tersebut bahwa penggugat telah mencampur adukan antara gugatan pelanggaran merek dengan gugatan pembatalan merek sehingga menjadikan gugatan kabur. Kedua keputusan majelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi dalam Ketentuan pasal 76 dengan mendasarkan alasan pada Pasal 20 dan/atau 21 Undang-Undang merek.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Merek, Keputusan Hakim

ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF BRAND DISPUTE RESOLUTION
IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS SYSTEM IN INDONESIA
(A STUDY OF DECISION NO: 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst)

AENUN JARIAH

D1A118009

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF MATARAM

This is a juridical-normative study that describes the GoTo brand dispute resolution and judges' consideration in deciding the case, as well as analyses whether the decision is in line with the provision of the Law No. 20 of 2016 of Brand and Geographical Indication. Results of this study show that, firstly, PT. Tokopedia together with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa announced the merging both companies or unification and formed GoTo on May 17th 2021, which then, the company was claimed as the largest technological company in Indonesia. Nonetheless, following the brand announcement, PT. Terbit Financial Technology accused GoTo for plagiarizing their brand, as they are the rightful holder for the brand GOTO. In the court, judges decided the case by granting the exception of Defendant I and Defendant II. Secondly, the decision is in line with the Article 76 and based on Article 20 and/or 21 of the Law No 20 of 2016 of Brand and Geographical Indication, with the legal consequence of brand nullification.

Keywords: Dispute Resolution, Brand, Judges' Decision

I. PENDAHULUAN

Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.. merek dapat menentukan kualitas suatu barang atau jasa. Sehingga dalam keberadaan merek dapat menjadi suatu acuan bagi konsumen untuk memilih dan menentukan produk apa yang akan mereka beli. Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.¹ Perdagangan saat ini lebih mengutamakan produk-produk yang dihasilkan atas dasar intelektual manusia, mengingat kegiatan tersebut, merek sebagai suatu karya intelektual manusia yang erat berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan internasional dan peranan hak atas merek menjadi sangat penting didalam dunia bisnis yang sangat penting.² Dalam kenyataan praktik perdagangan yang berhasil memperoleh keuntungan adalah mereka yang mempunyai “*Good Will*” yang baik dimasyarakat.³ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak yang timbul dari hasil pola pikir yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia atau hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas

¹ Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm. 34

² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm. 59

³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 144-145

intelektual. Dari sudut pandang HKI aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya – karya inovatif, inventif dan produktif.⁴ Kasus PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dinyatakan lolos dari gugatan yang dilayangkan terkait dengan sengketa merek GoTo yang diajukan oleh PT Terbit Finansial Technology. Sebelumnya perusahaan Tokopedia dan PT Aplikasi karya Anak Bangsa atau gojek mengumumkan merger atau penyatuan yang mereka lakukan membentuk GOTO atau PT GOTO Gojek Tokopedia pada 17 mei 2021 silam. Namun tidak lama setelah itu, muncul gugatan plagiat yang melanggar hak atas nama merek tersebut. Pada tanggal 13 oktober pihak penggugat yakni PT Terbit Financial Technology (TFT) melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya. Laporan itu teregister dengan Nomor LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dugaan pelanggaran pidana di Pasal 100 ayat 2 dan/atau Pasal 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian, gugatan itu dilayangkan pada 2 November tahun lalu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga/ Jkt.Pst

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:1. Bagaimana kasus posisi dan keputusan hakim dalam memutus perkara nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst? 2. Apakah keputusan hakim atas perkara nomor

⁴ Muhamad,Alimin 2004, ”*Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta; BPFY Yogyakarta,) hal 56

71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst,sudah sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

Tujuan penelitian ini yang bertitik tolak pada permasalahan yang di kemukakan diatas yaitu sebagai berikut; **a.** Untuk mengetahui kasus posisi dan keputusan hakim dalam memutis perkara Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst. **b** Untuk mengetahui Untuk mengetahui keputusan hakim dalam perkara Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Georafis. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut antara lain; Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum terutama dalam hak atas kekayaan intelektual dalam bidang merek, khususnya merek dagang.Secara praktis **1).** Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu dan bagi para pelaku usaha dalam berbagai bidang terutama yang sudah memiliki merek terdaftar. **2).** Dapat memberikan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

A. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.Dengan metode pendekatan yaitu pendekatan peundangan-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan analisis. Sumber bahan hukum dalam penelitian terhadap bahan hukum primer, data sekunder dan bahan non hukum.

II. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi dan Keputusan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst

PT.Aplikasi Anak Bangsa dan PT.Tokopeida lolos dari Gugatan Rp2 Triliun terkait sengketa merek goto yang dilayangkan PT.Terbit Finansial Technology 2 November 2021. Kasus ini awalnya ketika PT.Tokopedia dan PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa mengumumkan merger atau penyatuan membentuk GoTo pada 17 mei 2021 setelah merger, GoTo Grup diklaim sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia.Namun tidak lama setelah itu muncul gugatan pelanggaran hak atas merek tersebut. Pihak penggugat yakni PT.Terbit Finansial Teknologi (TFT) melaporkan perkara ini ke polda metro jaya .Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 oktober 2021 atas pelanggaran pidana Pasal 100 ayat 2 dan/atau Pasal 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian,gugatan itu dilayangkan pada 2 November tahun lalu pengadilan Negri jakarta pusat dengan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/Pn.Niaga/Jkt.Pst.

Dalam keputusan hakim tentang perkara Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst

- Mengabulkan ekspesi 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

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari ketentuan diatas apabila dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan gugatan Penggugat tersebut diantaranya didasarkan atas:

- a. Gugatan pelanggaran merek yakni gugatan yang mendasarkan pada ganti kerugian yang mengacu pada ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana suatu pelanggaran merek dapat dikatakan ada atau terjadi apabila telah terbukti atau setidaknya telah ada indikasi suatu penggunaan yang mempunyai/ mengandung persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya untuk barang/jasa sejenis dengan merek terdaftar
- b. Gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal mana terlihat dari Posita angka 7. 5) dan petitum nomor 9, dimana permohonan pendaftaran merek “GOTO” atau segala variasinya oleh Tergugat I dinilai oleh Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik., dimana mengenai itikad tidak baik inididak termasuk ke dalam alasan gugatan pelanggaran merek karena gugatan pelanggaran merek sejatinya adalah berkaitan dengan perbuatan penggunaan secara tidak sah dan tanpa ijin, sedangkan itikad tidak baik tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek yang erat dengan dan/atau menjadi dasar gugatan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 76 UU Merek;

c. Penolakan permohonan pendaftaran merek, dimana dalam petitum nomor 10, Penggugat meminta supaya Turut Tergugat diperintahkan untuk menolak permohonan pendaftaran merek “GOTO” atau segala variasinya yang diajukan Tergugat I

2. Keputusan Hakim atas Perkara Nomor 71/Pdt,Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga. Jkt. Pst Berdasarkan Undang - Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Keputusan hakim mengenai kasus perkara tersebut dengan ketentuan Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 2020 Nomor: 525K/Pdt.Sus-HKI/2020, yang salah satu pertimbangannya bahwa gugatan Penggugat yang telah mencampur adukan antara gugatan pelanggaran merek dengan gugatan pembatalan merek adalah tidak tepat sehingga menjadikan gugatan kabur oleh karena gugatan pelanggaran merek menggunakan konstruksi hukum Pasal 83 Undang Undang Merek berdasarkan alasan menggunakan mereknya secara tanpa hak dengan tuntutan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yg berkaitan dengan penggunaan merek, tetapi tidak dapat menuntut pembatalan sertifikat merek milik Tergugat, karena terhadap gugatan pembatalan sertifikat merek telah diatur dan harus diajukan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dengan mendasarkan alasan pada Pasal 20 dan/atau 21 Undang Undang merek dengan tuntutan/akibat hukumnya pembatalan merek sehingga mencampur adukkan dua konstruksi hukum yang berbeda baik alasan dan akibat hukumnya merupakan pelanggaran tertib hukum acara oleh

karenanya cukup alasan bagi MA untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Oleh karenanya Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menolak permohonan pendaftaran merek karena menolak atau mendaftarkan permohonan pendaftaran merek merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 27 huruf b Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jo. Pasal 692 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

- a. gugatan atas keputusan komisi banding, yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU Merek: “Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut”;
- b. gugatan penghapusan merek, yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek:
“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek

tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

c. gugatan pembatalan merek, yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU Merek: “Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar”; dan

d. gugatan pelanggaran merek, yang diatur dalam Pasal 83 ayat (3) UU Merek: “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dalam gugatan pelanggaran merek khususnya gugatan mengenai ganti rugi yang tidak ada sangkut paut dengan proses permohonan dan/atau pendaftaran suatu merek sebagaimana gugatan pembatalan, penghapusan dan gugatan atas penolakan Komisi Banding Merek tentunya menyebabkan Turut Tergugat tidak relevan untuk dijadikan pihak dalam perkara.

pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 811 yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Sinar Grafika di Jakarta telah memberikan pemaparan tentang berbagai macam cacat formil dalam sebuah gugatan yang kami kutip sebagai berikut

1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
3. gugatan mengandung cacat atau obscur libel; atau
4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya

Berdasarkan hal yang telah Tergugat II sampaikan di atas, dapat menjadi fakta yang terang benderang bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat tidak relevan dan merupakan suatu kekeliruan untuk dijadikan pihak dalam perkara tersebut. Dengan demikian, Gugatan pun terbukti telah mengandung suatu cacat formil, yaitu telah salah menentukan subjek (*Error In Persona*). Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN:

1. Kasus posisi dan putusan perkara Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/ Merek/2021/Pn.Niaga/Jkt.Pst PT Tokopedia dan PT Aplikasi karya anak Bangsa atau Gojek mengumumkan merger atau penyatuan membentuk GoTo pada 17 Mei 2021 setelah merger, GoTo Grup diklaim sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Namun tidak lama setelah itu, muncul gugatan plagiat yang melanggar hak atas nama merek tersebut. Pihak penggugat yakni PT Terbit Financial Technology (TFT) melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya. Laporan itu teregister dengan Nomor LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA Kemudian, gugatan itu dilayangkan pada 2 November tahun lalu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam petitumnya (kesimpulan gugatan) yang dikutip melalui situs resmi SIPP PN Jakarta Pusat, TFT menyatakan diri sebagai satu-satunya yang memiliki serta memegang hak yang sah atas merek GOTO.
2. Putusan hakim dalam memutus perkara Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. bahwa gugatan Penggugat yang telah mencampur adukan antara gugatan pelanggaran merek dengan gugatan pembatalan merek adalah tidak tepat sehingga menjadikan gugatan kabur oleh karena gugatan pelanggaran merek menggunakan konstruksi

hukum Pasal 83 Undang Undang Merek. sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 24 Ayat (2), pasal 27 huruf b Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Pasal 692 Huruf a dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

B. SARAN

1. Direktorat jendral kekayaan intelektual harus lebih teliti dalam memberikan sertifikat pendaftaran merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografi harus menjadi patokan dalam pemberian sertifikat pendaftaran merek agar tidak menimbulkan sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak serta karena perlindungan merek di Indonesia pada sanksi pidana terbatas pada merek terhadap barang yang sejenis maka pemerintah perlu memuat regulasi khusus untuk perlindungan merek dalam bentuk sanksi pidana pada merek yang tidak sejenis agar bentuk perlindungan terhadap merek pada barang yang sejenis lebih maksimal.
2. Negara melalui Direktorat Jendral HKI harus gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat umum untuk menghormati suatu merek khususnya merek terkenal dengan tidak meniru atau menjiplak suatu merek yang sudah terdaftar ataupun merek terkenal yang belum terdaftar hanya demi meraih keuntungan pribadi, yang nantinya justru akan menimbulkan masalah dan kerugian di kemudian hari yang melanggar perlindungan hukum merek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis,

Muhamad, Alimin, "Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam", (Yogyakarta; BPFE Yogyakarta, 2004)

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiarsarana Indonesia, 2002),

B. Peraturan PerUndang Undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (LN.2016/NO.252, TLN NO.5953, LL SETNEG : 51 HLM)