

## Pelanggaran Hak Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Sengketa Merek 'GOTO' antara Gojek dan Tokopedia Dengan PT Terbit Financial Technology)

Marchelina Ramadhanty Wahyu Utami,<sup>1</sup> Siti Hapsah Isfardiyana.<sup>2</sup>

### **Abstract**

*A brand is a symbol in the form of two dimensions and/or dimensions to differentiate between goods and/or services produced by individuals or legal entities with goods and/or services belonging to three. The purpose of the protection of trademark rights is to provide exclusive rights for the holder so that the mark is not used by other business actors. Mark Rights are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Trademark rights are constitutive rights, which means that whoever registers first gets the right. Trademark rights are exclusive rights, so their ownership must be protected. Violation of trademark rights if the mark has similarities in principle with the registered mark. As happened in the case of Gojek and Tokopedia against PT Terbit Financial Technology related to the "GOTO" brand. Article 83 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 stipulates that parties who feel aggrieved because of a mark that makes their mark can file a claim for compensation and/or temporary suspension to prevent greater losses.*

**Keywords:** Trademark, Similarity, Violations of Trademark

### **Abstrak**

Merek adalah simbol yang berbentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi untuk memberi pembeda antar barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa milik pihaknya. Tujuan perlindungan hak merek adalah untuk memberikan hak eksklusif bagi pemegangnya agar merek tersebut tidak digunakan oleh pelaku usaha lain. Hak Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak Merek merupakan hak konstitutif yang artinya siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan maka dialah yang mendapatkan hak tersebut. Hak merek adalah hak eksklusif maka harus dilindungi kepemilikannya. Pelanggaran hak merek apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Seperti yang terjadi pada kasus Gojek dan Tokopedia melawan PT Terbit Financial Technology terkait dengan merek "GOTO". Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan karena adanya merek yang menyerupai merek miliknya dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau permohonan penghentian sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

**Kata Kunci:** Hak Merek. Persamaan Pada Pokoknya, Pelanggaran Merek.

## **Pendahuluan**

Merek adalah simbol yang memiliki gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, berbentuk dua dimensi dan/ / atau tiga dimensi, bunyi, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk memberi pembeda antar barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa milik individu atau badan hukum lainnya.<sup>3</sup> Menurut Buchory, merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari sekelompok penjual dan dengan maksud untuk membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing. Keberadaan merek berguna sebagai pertanda untuk memudahkan konsumen mengenali sebuah produk

---

1 Marchelina Ramadhanty Wahyu Utami, Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Email: 17410156@students.uui.ac.id

2 Siti Hapsah Isfardiyana, Dosen Fakultas Hukum UII, Email: 134101104@uui.ac.id

3 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

tertentu.<sup>4</sup> Merek dapat membantu kostumer dalam memilih produk dengan alasan seperti kualitas produk yang terpercaya sehingga merek tersebut menjamin kualitasnya.<sup>5</sup> Merek mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk yang akan dibeli maka persaingan antar perusahaan adalah persaingan akan persepsi bukan produk.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan merek berfungsi untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum lain.<sup>7</sup>

Untuk memberikan perlindungan terhadap merek dagang di Indonesia serta untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pembentukan *World Trade Organization* yang didalamnya termasuk persetujuan tentang *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. TRIPs *Agreement* mengatur mengenai dasar-dasar pengaturan hak kekayaan intelektual. Pemerintah menyempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan diperbarui lagi untuk terakhir kalinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tujuan perlindungan hak merek adalah untuk memberikan hak eksklusif bagi pemegangnya agar merek tersebut tidak digunakan oleh pelaku usaha lain. Hak merek bersifat monopoli yang berarti hanya pemegang merek tersebut yang dapat menggunakannya. Pemegang merek dapat menggunakannya selama masih dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemegang merek dapat memberi izin ataupun melarang orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakan mereknya.<sup>8</sup> Perlindungan hukum hak merek menganut sistem konstitutif yang artinya perolehan hak atas merek terjadi karena adanya proses pendaftaran, yang pertama mendaftarkan mereknya ialah yang paling berhak atas merek tersebut.<sup>9</sup>

Pendaftaran merek merupakan salah satu bentuk perlindungan merek, karena sistem pendaftaran merek menganut prinsip *first to file principle* – siapa yang mendaftarkan pertama maka pihak tersebut yang paling berhak atas merek tersebut.<sup>10</sup> Syarat pendaftaran merek antara lain tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, atau norma-norma umum; sama atau berkaitan atau hanya menyebut produk yang dimohonkan pendaftarannya; memuat unsur menyesatkan tentang informasi mengenai produknya atau merupakan nama varietas tanaman yang

---

4 A.B Susanto dan Himawan Wijanarko, *Power Branding*, PT Nizan Publika, Bandung, 2004, hlm. 24

5 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 52

6 Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm. 34

7 Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 440

8 Fazar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Pembuatan Pelanggaran Merek*, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 98

9 Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish: Yogyakarta, 2016, hlm. 55

10 Sulastri, et. al, *Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware*, Fakultas Hukum UPNV Jakarta, *Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1*, 2018, hlm. 166

dilindungi untuk produk sejenis; tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum.<sup>11</sup>Merek yang didaftarkan juga harus mempunyai orisinalitas dan tidak boleh memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain.<sup>12</sup> Pendaftaran merek harus didasarkan dengan iktikad baik, hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan persaingan bisnis dan reputasi milik merek.<sup>13</sup>Perlindungan atas merek terdaftar memberikan kepastian hukum atas merek tersebut, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti terjadinya sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.<sup>14</sup>

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menerangkan bahwa 'persamaan pada pokoknya' adalah kemiripan yang diakibatkan karena unsur yang dominan pada merek. Kemiripan berupa bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, serta persamaan pelafalan.<sup>15</sup>Kemiripan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama, hampir sama, atau serupa. M. Yahya Harahap juga mendeskripsikan kemiripan sebagai persamaan seluruh elemen yang sesuai dengan doktrin entires similar atau sama keseluruhan elemen.<sup>16</sup>

Seseorang disebut melanggar hak merek apabila 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. Sanksi atas pelanggaran hak merek dapat berupa tuntutan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 Milyar<sup>17</sup>atau berupa gugatan perdata ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan terkait penggunaan merek tersebut.<sup>18</sup> Di samping gugatan ganti rugi dan langkah hukum pidana, terdapat penyelesaian sengketa alternative bagi para pihak yang memiliki sengketa hak merek,<sup>19</sup> yaitu melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Seperti yang terjadi pada kasus PT Terbit Financial Technology melawan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia yang merger menjadi (GoTo) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas penggunaan merek "GoTo" yang mirip dengan layanan mereka "GOTO". PT Terbit Financial Technology mendaftarkan gugatan tersebut dengan nomor perkara 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst pada 2 November 2021 lalu. PT Terbit Financial Technology sebagai penggugat berdalih dalam petitumnya bahwa

---

11 Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

12 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

13 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 49

14 Desak Made Dwipayani, Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga Jkt Pst, Ganesha Law Review, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 100

15 Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

16 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 180

17 Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

18 Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

19 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

pihaknya telah mendaftarkan merek "GOTO" terlebih dahulu ke Ditjen Hak Kekayaan Industrial (DJKI) Kemenkum HAM dengan nomor sertifikat IDM00085218 kelas 42.<sup>20</sup>

PT Terbit Financial Technology beralasan bahwa merek "GoTo" milik Gojek dan Tokopedia memiliki susunan huruf dan bunyi yang sama dengan merek "GOTO" miliknya. Letak perbedaan kedua merek tersebut hanya pada penggunaan huruf capital pada tengah kata namun tetap memiliki struktur huruf dan bunyi yang sama. Padahal di Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek telah diterangkan bahwa persamaan juga mencakup kombinasi antar unsur, penulisan, dan cara pelafalan. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain seharusnya tidak bisa didaftarkan haknya. Oleh karena itu, Gojek dan Tokopedia telah melanggar hak merek GOTO milik sebagaimana yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh PT Terbit Financial Technology.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantara sebagai berikut:

- 1) Apakah merek 'GoTo' milik Gojek dan Tokopedia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 'GOTO' milik PT Terbit Financial Technology?
- 2) Bagaimana konsekuensi yuridis hak merek 'GoTo' milik Gojek dan Tokopedia jika Gojek dan Tokopedia tetap memakai merek tersebut?

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Penulisan melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.<sup>21</sup> Penelitian normatif bertujuan untuk meneliti suatu norma seperti keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum.<sup>22</sup>

#### **Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (yuridis), pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi berkenaan dengan kasus yang akan diteliti.<sup>23</sup> Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktiknya.<sup>24</sup> Pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan

---

<sup>20</sup> Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/11/10/19050057/merunut-polemik-merek-goto-yang-membuat-gojek-tokopedia-digugat-rp-2-triliun?page=all> pada 13 November 2021 pukul 8.00 WIB

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 14

<sup>22</sup> Munir Fuadi, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 130

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 133

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 10

hukum yang ada dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum terkait permasalahan yang terjadi.<sup>25</sup>

### **Bahan Hukum Penelitian**

**Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, terdiri dari:**

- 1) Konvensi Paris
- 2) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016

### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku/literatur, jurnal, artikel, surat kabar dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak merek.

### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan dan pengambilan kuesioner online. Studi kepustakaan adalah studi berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang terdapat pada lingkup sosial yang hendak diteliti, hal tersebut dikarenakan penelitian tidak terlepas dari karya-karya tulis ilmiah.<sup>26</sup> Pengambilan kuesioner online dilakukan melalui Google Form.

### **Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Bahan-bahan yang telah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikomparasikan dengan kenyataan yang ada dilapangan sehingga dapat memperoleh kesimpulan secara umum.

### **Pembahasan**

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa suatu merek dapat ditolak apabila merek tersebut pada pokoknya atau keseluruhannya memiliki persamaan dengan merek pihak lain yang pertama kali didaftarkan atau dimohonkan, merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis atau tidak

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 177

<sup>26</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 44

sejenis, dan indikasi geografis terdaftar. Persamaan pada pokoknya merupakan suatu kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan kesamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasinya. unsur, serta persamaan bunyi. Ini adalah pidato yang terkandung dalam merek. Unsur-unsur persamaan pada pokoknya yaitu antara lain:

- 1) Bentuk;
- 2) Cara penempatan;
- 3) Cara penulisan atau kombinasi antar unsur; dan/atau
- 4) Bunyi ucapan.

Pasal 15 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs) Agreement* mengatur bahwa setiap tanda, atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu membedakan barang/jasa suatu usaha dengan usaha lainnya, harus dapat menjadi merek dagang. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menyatakan bahwa unsur-unsur persamaan pada pokoknya meliputi:

- 1) Persamaan bentuk
- 2) Persamaan komposisi
- 3) Persamaan kombinasi
- 4) Persamaan unsur elemen
- 5) Persamaan bunyi
- 6) Persamaan ucapan
- 7) Persamaan penampilan

Menurut Rahmi Jened, persamaan pada pokoknya ialah persamaan yang diakibatkan oleh adanya elemen-elemen yang terlihat antara merek yang satu dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau gabungan antara elemen-elemen tersebut,<sup>27</sup> sedangkan menurut Ahmad M Ramli dan Muhamad Amirulloh unsur persamaan pada pokoknya sudah terpenuhi apabila merek tersebut mempunyai kemiripan (*identical*) atau hampir sama (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.<sup>28</sup>

PT Terbit Financial Technology perusahaan *start up e-commerce* yang menyediakan jaringan bernama TBXONE. Jaringan ini memungkinkan penggunaanya dapat berkolaborasi dengan perusahaan mana pun, kapan pun dan dari mana pun. Pengguna juga dapat mengirim dan menerima e-dokumen (kutipan, pesanan pembelian, saran pengiriman/penerimaan, faktur, nota kredit/debit, retur dan nota pengiriman uang) akan menguntungkan bisnis Anda; memangkas biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan visibilitas arus kas, ganti proses *order-to-pay* atau *order to cash* pengguna dengan dokumen elektronik, dan menerima e-quote pengguna dari mitra dagang serta menyelesaikannya dengan e-faktur.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>RahmiJened, Op.Cit, hlm. 181

<sup>28</sup> Ahmad M. Ramli dan Muhammad Amirulloh, Perlindungan Merek di Indonesia Dalam Teori dan Praktik, Jurnal Hukum International, Vol. 1, No. 3, 2002, hlm. 210

<sup>29</sup> Diakses dari <https://www.linkedin.com/company/terbit-business-xchange/about/> pada 21/12/2021

Perusahaan ini juga mengeluarkan produk dengan merek bernama “GOTO” yang telah didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Merk “GOTO” telah terdaftar di DJKI pada tanggal 25 Mei 2021, dengan nomor sertifikat IDM000858218. Merek tersebut sudah resmi terdaftar atas nama PT Terbit Financial Technology dan oleh karenanya tidak boleh dipakai maupun ditiru oleh pelaku usaha lain.

Gojek dan Tokopedia merupakan perusahaan *start-up* di bidang *ride-hailing* dan *e-commerce* terbesar di Indonesia. Merger kedua perusahaan besar tersebut menghasilkan valuasi sebesar \$USD 32 Miliar atau sekitar Rp 450 Triliun.<sup>30</sup> Kedua perusahaan tersebut sepakat untuk mengganti mereknya menjadi “GOTO” yang memiliki filosofi gotong royong.<sup>31</sup> Merek “GOTO” tersebut kemudian digugat oleh PT Terbit Financial Technology karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan miliknya. Gugatan yang dilayangkan oleh PT Terbit Financial Technology adalah sebesar Rp 2 Triliun, yang mana terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp 1,8 Triliun dan kerugian imateriil sebesar Rp 250 Miliar.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan logo merek “GOTO” milik Gojek dan Tokopedia dengan milik PT Terbit Financial Technology.

“GOTO” milik Gojek-Tokopedia	“GOTO” milik PT Terbit Financial Technology
	

Tim Lindsey berpendapat bahwa terdapat cara untuk mengetahui bahwa suatu merek memiliki kesamaan dengan merek lain adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut secara berdampingan. Seperti yang dapat terlihat pada tabel di atas, kedua merek tersebut memiliki susunan huruf yang sama dan pelafalan yang sama.<sup>32</sup>

M. Yahya Harahap mengklasifikasikan merek menjadi tiga kategori antara lain, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termahsyur (*famous marks*). Merek biasa adalah kriteria merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek memiliki reputasi tinggi karena lambangnya dapat menarik perhatian. Merek Termahsyur (*Famous Mark*) adalah merek yang memiliki kesan kemewahan sehingga menjadi symbol status sosial pemiliknya. Berdasarkan kuesioner yang telah dibuat oleh penulis, 62.5% dari 16 responden mengaku mengetahui merek “GOTO”, namun 53.3% diantaranya mengaku mengetahui merek tersebut adalah milik

30 Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/580746/178/valuasi-goto-tembus-rp450-triliun-siapa-yang-untung-1635271858#:~:text=Reuters%20pernah%20melaporkan%20bahwa%20valuasi,bagi%20penguatan%20nilai%20bisnis%20GoTo.> pada 22/12/2021 pukul 9.05 WIB

31 Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/nama-baru-gojek-dan-tokopedia-goto-yang-artinya-juga-gotong-royong> pada 21/12/2021 pukul 15.33 WIB

32 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung 2005, hlm. 147

Gojek dan Tokopedia bukan PT. Terbit Financial Technology.<sup>33</sup>Dapat disimpulkan dari kuesioner tersebut bahwa merek “GOTO” termasuk ke dalam kategori merek biasa, yaitu merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai merek “GOTO” tidak terlalu tinggi ataupun rendah.

Data yang di dapat dari kuesioner tersebut juga menunjukkan bahwa merek “GOTO” yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia telah menimbulkan kebingungan di masyarakat, karena masyarakat berasumsi jika “GOTO” adalah milik Gojek dan Tokopedia walaupun sebenarnya PT Terbit Financial Technology lah pihak yang pertama dan satu-satunya yang memegang hak atas merek terdaftar “GOTO”. Kebingungan di tengah masyarakat tersebut terjadi karena merek “GOTO” yang dipakai oleh Gojek dan Tokopedia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “GOTO” milik PT Terbit Financial Technology. Hal itu sesuai dengan pendapat Prof. Sudargo Gautama apabila sesuatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barangbarang sejenis dapat dikatakan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

Emmy Yuhassarie berpendapat bahwa terdapat dua teori untuk menentukan persamaan pada pokoknya yaitu Teori Pendekatan Holistik dan Teori Dominansi. Teori pendekatan holistik adalah untuk menentukan adanya kesamaan dengan mempertimbangkan keseluruhan seperti dari segi bunyi, makna, ejaan atau penampilan. Di sisi lain, teori dominasi yang menentukan adanya kesamaan dengan hanya melihat unsur-unsur dominan.<sup>34</sup>Apabila ditinjau dengan Teori Pendekatan Holistik—teori yang menitikberatkan persamaan dari segi bunyi, makna, ejaan, atau penampilan—merek “GOTO” milik Gojek-Tokopedia tidak memiliki daya pembeda dengan merek “GOTO” milik PT Terbit Financial Technology. Sementara jika ditinjau dengan Teori Dominasi—teori yang menitikberatkan persamaan dari unsur dominan—kedua merek tersebut adalah merek yang hanya terdiri dari satu susunan kata, maka merek tersebut tidak memiliki unsur dominan.

Apabila ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) yaitu bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur dan/atau bunyi ucapan. Kedua merek tersebut memiliki persamaan dari segi cara penulisan, kombinasi antar unsur, dan bunyi ucapan. Apabila ditinjau dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 unsur persamaan pada pokoknya meliputi persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur elemen, bunyi, ucapan, dan penampilan—kedua merek tersebut memiliki persamaan dari segi komposisi, kombinasi, unsur elemen, bunyi, dan ucapan.

Penentuan adanya kemiripan menurut M. Yahya Harahap dapat didasarkan pada beberapa faktor, antara lain kemiripan persamaan gambar, hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi, tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas, dan pemakaian merek menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen.<sup>35</sup>

---

33 Data dari kuesioner online yang dibuat oleh penulis.

34 Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 27

35 M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia: Berdasar Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 41

Rahmi Jened juga berpendapat bahwa sebuah merek tidak harus memiliki persamaan secara keseluruhan, pada merek yang sekelas atau bersaing, dan tidak harus membingungkan konsumen untuk dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya. Kedua merek tersebut jelas memiliki kemiripan dalam susunan kata, bunyi meskipun walaupun kedua merek tersebut tidak termasuk ke dalam barang sejenis atau sekelas, serta kedua merek tersebut telah menimbulkan kebingungan diantara konsumen.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua merek tersebut benar memiliki persamaan pada pokoknya. Merek "GOTO" yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "GOTO" yang dimiliki oleh PT Terbit Financial Technology. Kesamaan pada kedua merek tersebut, telah menimbulkan kerugian pada PT Terbit Financial Technology.

## Penutup

### Kesimpulan

- 1) Merek "GOTO" yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "GOTO" milik PT Terbit Financial Technology. Kedua merek tersebut memenuhi unsur persamaan pada pokoknya menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu dari segi cara penulisan, kombinasi antar unsur, dan bunyi ucapan. Kedua merek tersebut juga memenuhi unsur persamaan pada pokoknya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dari segi komposisi, kombinasi, unsur elemen, bunyi, dan ucapan. Disamping itu, kedua merek tersebut sesuai dengan pendapat para ahli seperti Emmy Yuhassarie, M, Yahya Harahap, dan Rahmi Jened mengenai persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu, Gojek dan Tokopedia telah terbukti melanggar hak merek milik PT Terbit Financial Technology karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT Terbit Financial Technology.
- 2) PT Terbit Financial Technology selaku pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti rugi dan/atau memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk penghentian sementara kegiatan usaha yang menggunakan merek tersebut kepada Gojek dan Tokopedia. konsekuensi yuridis yang diterima oleh Gojek dan Tokopedia adalah pembatalan merek. Pembatalan merek tersebut dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mencoret merek "GOTO" dan memberi alasan telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "GOTO" milik PT Terbit Financial Technology dan telah menimbulkan kerugian pada Penggugat. Sehingga, Gojek dan Tokopedia tidak lagi bisa memakai ataupun mendaftarkan merek "GOTO" atas nama dirinya.

### Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Rahmi Jened, Op.Cit, hlm. 185

- 1) Menyarankan kepada setiap pelaku usaha agar terlebih dahulu mengecek merek-merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak-pihak lain di website <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> .
- 2) Menyarankan kepada pihak yang telah terbukti melanggar hak merek untuk menunjukkan itikad baik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et al. (2014). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Deepublish,
- Fuady, M. (2018). Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep. Depok: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (1996). Tinjauan merek secara umum dan hukum merek di Indonesia: berdasar Undang-undang no. 19 tahun 1992. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Jened, R. (2015). Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi. Prenadamedia Group.
- Khairandy, R. (2013). Pokok-Pokok Hukum Dagang. FH UII Press, Yogyakarta.
- Lindsey, T. (2005). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Banudng, PT Alumni.
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum (Edisi Revisi ed.). Prenada Media.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2008). Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya. Jakarta, Erlangga.
- Purwaningsih, E. (2012). Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi. Bandung, Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1981). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Soekanto, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode penelitian pendidikan. Pendekatan kuantitatif.
- Susanto, A. B., & Wijanarko, H. (2004). Power Branding. Bandung, PT Nizan Publika.
- Tjiptono, F. (2019). Strategi pemasaran, ANDI, Yogyakarta.
- Yuhassarie, E. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum. Pusat Pengkajian Hukum.

### Jurnal

- Dwipayani, D. M., & Fazriyah, N. (2021). PERKARA PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 02/MEREK/2002/PN. NIAGA. JKT. PST. Ganesha Law Review, 3(2), 97-110.
- Jened, R. (2010). Hak kekayaan intelektual: penyalahgunaan hak eksklusif. Pusat Penerbitan dan percetakan Unair.
- M. Ramli, A., & Amirulloh, M. (2002). Perlindungan Merek di Indonesia Dalam Teori dan Praktik. Jurnal Hukum Internasional, 1(3).
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. Mimbar Keadilan, 240068.
- Sulastri, S., & Satino, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). Jurnal Yuridis, 5(1), 160-172.

**Website**

diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/11/10/19050057/merunut-polemik-merek-goto-yang-membuat-gojek-tokopedia-digugat-rp-2-triliun?page=all> pada 13 November 2021 pukul 8.00 WIB

Diakses dari <https://www.linkedin.com/company/terbit-business-xchange/about/> pada 21/12/2021

Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/580746/178/valuasi-goto-tembus-rp450-triliun-siapa-yang-untung-1635271858#:~:text=Reuters%20pernah%20melaporkan%20bahwa%20valuasi,ba gi%20penguatan%20nilai%20bisnis%20GoTo.> pada 22/12/2021 pukul 9.05 WIB

Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/nama-baru-gojek-dan-tokopedia-goto-yang-artinya-juga-gotong-royong> pada 21/12/2021 pukul 15.33 WIB

**Undang-Undang**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Konvensi Paris

TRIPs Agreement