

**PERSAMAAN MEREK GOTO ANTARA PT. TERBIT  
FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN MERGERNYA PT.  
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN PT. TOKOPEDIA  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN KONSEP AL MILKIYYAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZULKIFLI RAHMAN HAKIM  
NIM 19220169**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**PERSAMAAN MEREK GOTO ANTARA PT. TERBIT  
FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN MERGERNYA PT.  
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN PT. TOKOPEDIA  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN KONSEP AL MILKIYYAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZULKIFLI RAHMAN HAKIM  
NIM 19220169**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERSAMAAN MEREK GOTO ANTARA PT. TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY  
DENGAN MERGERNYA PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN PT.  
TOKOPEDIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN KONSEP AL MILKIYYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2023

Penulis



Zulkifli Rahman Hakim  
NIM 19220169

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zulkifli Rahman Hakim NIM: 19220169  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERSAMAAN MEREK GOTO ANTARA PT. TERBIT FINANCIAL  
TECHNOLOGY DENGAN MERGERNYA PT. APLIKASI KARYA ANAK  
BANGSA DAN PT. TOKOPEDIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN KONSEP AL  
MILKIYYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah  
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 23 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP.197606082009012007

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Zulkifli Rahman Hakim, NIM 19220169, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERSAMAAN MEREK GOTO ANTARA PT. TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN MERGERNYA PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN PT. TOKOPEDIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN KONSEP AL MILKIYYAH**

(Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: Dengan Penguji

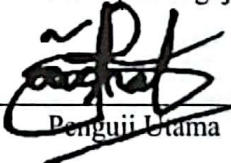
1 Nama : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP 19920811201608012021

(  
Ketua Penguji

2 Nama : Iffaty Nasyi'ah, MH.  
NIP 197606082009012007

(  
Sekertaris Penguji

3. Nama : H. Faishal Agil Al Munawwar, Lc.,  
M.Hum.  
NIP 198810192019031010

(  
Penguji Utama

Malang, 27 Mei 2023  
Dekan  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003



## **MOTTO**

**Tiap pekerjaan itu dengan penyelesaiannya**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PERSAMAAN MEREK GOTO ANTARA PT. TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN MERGERNYA PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN PT. TOKOPEDIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN KONSEP AL MILKIYAH** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah-Nya. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya. Amin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof, Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali selama menempuh kuliah. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing yang luar biasa, dan terbaik yang telah memberikan waktu berharganya beserta energinya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas pembelajaran dan pengalaman berharganya.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis, Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah Swt.
7. Hj. Chusnul Chotimah (ibu) sebagai penyemangat yang telah memberi support dan doa dalam proses penulisan karya ini serta keluarga besar yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan ini.
8. Untuk teman-teman perkuliahan, Serta para pihak yang berperan secara langsung atau tidak langsung dalam mendukung terselesaikannya penelitian ini, terhatur *jazakallah khairan* semoga Allah memberikan balasan, pengampunan, dan rahmatnya kepada kita semua, *aamiin*

Dengan terselesaikan laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. *Aamiin*.

Malang, 27 Mei 2023  
Penulis,

Zulkifli Rahman Hakim  
NIM. 19220169



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tdana apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tdana (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٌ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٌ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله ﷻ menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sdanang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata *sdanang* berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandakan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
ملخص البحث.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori .....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Jenis Dan Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Analisis Data.....	44

BAB IV ANALISIS HUKUM KASUS PERSAMAAN MEREK	
GOTO DAN goto.....	46
A. Penyelesaian Kasus Persamaan Merek GOTO dan goto Menurut	
Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum HAM	
Jatim.....	46
B. Analisis Kasus Persamaan Merek GOTO dan goto Menurut Konsep	
Al-Milkiyyah.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
PROTOKOL WAWANCARA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.....	15
Tabel 2.....	47
Tabel 3.....	54
Tabel 4.....	55



## ABSTRAK

Zulkifli Rahman Hakim, 19220169, “**PERSAMAAN MEREK GOTO ANTARA PT. TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN MERGERNYA PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN PT. TOKOPEDIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN KONSEP AL-MILKIYYAH**”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Iffaty Nasyi’ah, M.H.

---

**Kata Kunci:** Merek; Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga, Kepemilikan

Permasalahan merek dagang di Indonesia masih rawan terjadi seperti pada masalah persamaan merek GOTO dan goto antara PT. Terbit Financial Technology dengan mergernya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia. Merek goto yang diajukan pendaftarannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diklaim mengandung persamaan pada pokoknya oleh PT. Terbit Financial Technology sebagai pemilik merek GOTO. Gugatan pembatalan pendaftaran merek dan gugatan pelanggaran merek yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology kepada Pengadilan ditolak oleh Majelis Hakim karena hasil akhir dari putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/merek/2021/PN. Niaga Jkt. Pst menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili seluruh gugatan yang diajukan karena hal tersebut merupakan kewenangan DJKI dan bukan kompetensi absolut Pengadilan sehingga hal ini menjadi daya tarik untuk dilakukannya penelitian karena perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian kasus persamaan merek GOTO dan goto menurut Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum HAM Jatim. Dan menganalisisnya dengan konsep kepemilikan dalam Islam yaitu *Al-Milkiyyah*.

Jenis metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis disertai analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder serta tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kepustakaan yang diolah sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini menjawab bahwa Jika Penggugat merasa keberatan karena adanya pendaftaran merek goto di DJKI, seharusnya mengajukan keberatan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diumumkan pendaftaran merek goto DJKI. Perlindungan merek berdasarkan klasifikasi kelas di DJKI sudah sesuai dengan konsep *Al-milkiyyah* dalam Islam, yaitu setiap merek yang didaftarkan di kelas yang sama tetap mendapatkan hak kepemilikan dan perlindungan hukum selama tidak termasuk dalam barang dan jasa sejenis dengan merek lain.

## ABSTRACT

Zulkfli Rahman Hakim, 19220169, “**GOTO BRAND SIMILARITY BETWEEN PT. TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY WITH THE MERGER OF PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA AND PT. TOKOPEDIA PERSPECTIVE LAW NUMBER 20 OF 2016 REGARDING BRAND AND AL-MILKIYYAH CONCEPT**”. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Iffaty Nasyi’ah, M.H..

---

**Keywords:** *Brand, Absolute Competencen of Commercial Court, Ownership*

Trademark problems in Indonesia are still prone to occur such as the problem of GOTO and GOTO brand similarities between PT. Terbit Financial Technology with the merger of PT. Application Karya Anak Bangsa and PT. Tokopedia. The goto brand that was submitted for registration at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) was claimed to contain similarities in essence by PT. Terbit Financial Technology as the owner of the GOTO brand. Trademark registration cancellation lawsuit and trademark infringement lawsuit filed by PT. Financial Technology's release to the Court was rejected by the Panel of Judges because of the final result of the decision No. 71/Pdt.Sus-HKI/TBrand/2021/PN. Niaga Jkt. Pst stated that the Court was not authorized to adjudicate all claims filed because it was the authority of the DJKI and not the absolute competence of the Court so that this became an attraction for research because the case was rejected by the Court.

The purpose of this study is to determine the resolution of cases of GOTO and goto brand similarities according to the Subfield of Intellectual Property Services of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java. And analyze it with the concept of ownership in Islam, namely *Al-Milkiyyah*.

The type of research method in this study is empirical juridical using a sociological juridical approach accompanied by qualitative analysis. The types of data used in this study are primary data, secondary and tertiary data. The data collection method in this study is interviews and literature which are processed as analysis material. The results of this study answer that if the Plaintiff objects because of the registration of the goto mark in the DJKI, it should file a written objection within 2 (two) months from the announcement of the registration of the goto mark DJKI. Brand protection based on class classification in DJKI is in accordance with the concept of *Al-milkiyyah* in Islam, namely every brand registered in the same class still gets ownership rights and legal protection as long as it is not included in similar goods and services with other brands.

## ملخص البحث

ذو النفل رمن حاكم ، 19220169 ، "مسأوة عالمة GOTO التجارفة بى PT. TERBIT الملبفة

مع اندماج PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA و PT.

أطروحة ، برانمج دراسة القانون الوئصاى الشرعى ، كلفة الترففة ، موال مالك إبراهيم الدولة السالمفة جامفة

مالنح ، المترف إلفف السوفة ، م .

## كلمات اللمتبار: الختصاص المطلق للمحكمة التجارفة ، الملكفة

ال نزال مشكالت ال عملات التجارفة فى إنونزرفا عرضة لحدوث ، مئل مشكلة تشابه ال عالمة التجارفة GOTO و Goto بىن PT. نشرت التكنولوجفا الملفة مع اندماج PT. تطبيق Karya Anak Bangsa و PT. نوكونوبفا. يُزعم أن عالمة goto المقدمفة للتسجول فى المرففة العامة للملكفة النكرففة (DJKI) تفتو على أوجه تشابه من حث المبدأ من قبل PT. نشرت التكنولوجفا الملفة بصرنفها مالك عالمة GOTO التجارفة. دعوى إلغاء تسجول ال عملات التجارفة ودعوى الة على ال عملات التجارفة المرفوفة من قبل PT. نم رفض التكنولوجفا الملفة المنشورة إلى المحكمة من قبل لجرة القضاة بسبب الزنفجة الزهاففة للقرار رقم. PDT.SUS-HKI / 71 / ال عالمة التجارفة / PN / 2021 . التجارة Jkt.

الغرض من هذة الدراسة هو معرفة حل الفضلفا ذات ال عالمة التجارفة زنفها لـ GOTO والزنقول ونؤاا للوسم الفرعى لخدمة الملكفة النكرففة التابع للمكتب اللففمى لجاوفا الشرقة التابع لوزارة القانون وحقوق الإنسان. وى حلها بمنهوم الملكفة نى الإسلام آل وهو الملكفة.

نوع مزهج البحث فى هذة الدراسة تجرففى قانونى باسخدام مزهج قانونى اجنماعى مصحوب بتلؤل نوعى. أنواع البفانات المسنخدمة فى هذة الدراسة هى البفانات الأولة والبفانات الثانوفة والجاموفة. طرفة جمع البفانات فى هذة الدراسة هى المقابالت والأدببالت التى نتم معالجها كمواد للتلؤل. أجابت نتائج هذة الدراسة أنه إذا كان لى المدعى اعراضات بسبب تسجول عالمة goto فى DJKI ، نىجب علفه تقفم اعراض كئابى فى غضون شهرفن (شهرفن من العلان عن تسجول عالمة goto ال خاصة بـ DJKI. حمافة ال عالمة التجارفة بذاا على نصنرف الففة نى DJKI فتوافق مع منهوم Al-Milkiyyah نى الإسلام ،

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia bisnis terdapat istilah penting yaitu merek. Merek dalam aktifitas bisnis berperan sebagai identitas/tanda bagi suatu produk barang/jasa yang dipasarkan oleh setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dari sekian banyak merek dagang yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia, merek yang dibuat oleh pelaku bisnis harus memiliki daya pembeda dari merek-merek lainnya yang telah beredar dan terdaftar resmi agar tidak menimbulkan kesamaan atau kemiripan merek terutama di suatu pasar bisnis.

Merek yang ingin mendapatkan perlindungan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pelaku bisnis di tengah perjalanan bisnisnya, maka hal yang harus dilakukan adalah mendaftarkan merek untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek yang telah didaftarkan secara hukum. Pendaftaran tersebut diajukan oleh pemilik merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Di Indonesia, hak perlindungan merek tercakup dalam teori Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), serta Permenkumham RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek.

Terdapat suatu lembaga Pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang melayani setiap orang atau badan hukum dalam pengurusan Kekayaan Intelektual salah satunya merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual salah satunya merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, dan pelaksanaan pemantauan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual dengan penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian perselisihan dan sengketa, dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, dan berbagai kewenangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan kebijakan dan perlindungan terhadap merek dagang dan jasa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membebaskan kewenangannya kepada Pemeriksa merek. Sehingga setiap terdapat suatu permohonan pendaftaran merek baru oleh masyarakat akan diproses oleh Pemeriksa merek sesuai dengan prosedur pendaftaran merek yang

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Permenkumham RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek.

Pada tahun 2021 perselisihan antar merek terjadi pada dua merek di Indonesia yaitu merek GOTO dan goto. Merek GOTO (*Go Offline to Online*) adalah merek milik PT. Terbit Financial Technology yang merupakan merek hasil pengembangan produknya di tahun 2018 bergerak pada perdagangan elektronik atau *e-commerce* dan telah mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di kelas 42 sebagaimana sertifikat Nomor: IDM000858218 tertanggal 10 Maret 2020. Sedangkan merek goto adalah merek milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia. Adapun PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah perusahaan dengan salah satu produknya yang bernama “Gojek” melayani pemesanan via online jasa angkutan orang. Sedangkan PT. Tokopedia adalah perusahaan dengan produknya bernama “Tokopedia” yakni perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Pada tahun 2021 kedua Perusahaan dengan produk Gojek dan Tokopedia tersebut melakukan merger yang menghasilkan merek baru dengan nama “goto” (gojek tokopedia).<sup>2</sup>

Perselisihan bermula saat kedua Perusahaan dengan produk Gojek dan Tokopedia tersebut mengumumkan merek barunya secara umum melalui media massa dan mengajukan permohonan pendaftaran merek barunya yaitu goto

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 71/Pdt-Sus/HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaece88e9efdc86290b1313432363139.html>

kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan tanggal permohonan 11 Mei 2021 di kelas 42 yaitu kelas yang sama dengan PT. Terbit Financial Technology. Kemudian PT. Terbit Financial Technology mengklaim bahwa hasil merger antara perusahaan Gojek dan Tokopedia tersebut mengandung unsur pelanggaran merek karena menciptakan dan mendaftarkan merek goto yang diklaim memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek GOTO.

Akibat dari persamaan merek yang diklaim oleh PT. Terbit Financial Technology sebagai Pihak pertama yang mendaftarkan dan memiliki hak eksklusif terhadap merek dengan nama GOTO, kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berupa **gugatan pelanggaran merek** karena terdapat unsur persamaan pada pokoknya mulai dari kata, bunyi, dan ucapan dari merek goto dan **gugatan pembatalan pendaftaran merek** atas diajukannya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia. Terkait dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat adalah bermaksud untuk memohon kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dalam perkara ini sebagai turut Tergugat untuk membatalkan permohonan pendaftaran merek goto yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II.

Makna dari Persamaan pada pokoknya yaitu sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan bahwa maksud dari persamaan pada pokoknya

adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan.<sup>3</sup> Sehingga berdasarkan penafsiran dari frasa “persamaan pada pokoknya” tersebut, merek goto hasil merger antara Tergugat I dan Tergugat II mengandung unsur persamaan pada pokoknya karena tidak adanya unsur pembeda dengan merek GOTO milik Penggugat.

Namun hasil akhir dari diajukannya gugatan oleh PT. Terbit Financial Technology terhadap Para Tergugat dan turut Tergugat adalah Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat mengenai kewenangan mengadili atau *kompetensi absolut*. Maksud dari Eksepsi tersebut yaitu menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan memerintahkan Turut Tergugat yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk menolak suatu permohonan merek, hingga putusan tersebut menghukum Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara dalam kasus ini

---

<sup>3</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti ‘Persamaan pada Pokoknya’ dalam UU Merek dan Indikasi Geografis”, *HUKUMONLINE.COM*, 13 Agustus 2020, diakses Kamis 29 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945>



Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *Obscuur Libel* alias tidak jelas karena Penggugat menggabungkan **gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan pendaftaran merek**. Sehingga dengan adanya dua dasar gugatan yang dianggap berbeda oleh Majelis Hakim mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas. Padahal gugatan tersebut sesuai dengan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan karena merek goto milik Tergugat I dan Tergugat II memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek GOTO milik Penggugat, dan secara komersial merek kedua pihak berada dalam barang/atau jasa yang sejenis yaitu perdagangan yang mengandalkan sistem elektronik atau *e-commerce*. Bunyi dari pasal 83 ayat (1) tersebut yaitu *“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau pengentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”*.<sup>4</sup>

Begitupun dengan bunyi pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1684.pdf>

selama merek yang dimohonkan pendaftarannya masih dalam pemeriksaan, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar pemilik merek terdaftar yang merasa keberatan dengan diajukannya merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang gugatan tersebut berisi tentang permohonan untuk penghentian seluruh kegiatan yang terkait dengan merek yang dimohonkan tersebut seperti kegiatan produksi, peredaran, dan atau perdagangan yang dilakukan oleh pemohon merek.<sup>5</sup>

Jika melihat permasalahan yang telah diuraikan dalam Putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN. Niaga Jkt. Pst yakni kasus persamaan merek yang putusan tersebut tidak menjawab pokok perkara karena dikabulkannya Eksepsi para Tergugat oleh Majelis Hakim, maka Penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul “Persamaan Merek GOTO Antara PT. Terbit Financial Technology Dengan Mergernya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Konsep *Al-Milkiyyah*” dengan menelitinya berdasarkan pendapat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI Jawa Timur serta menganalisa kasus tersebut berdasarkan konsep kepemilikan dalam hukum Islam yaitu *Al-Milkiyyah* karena dalam Islam, merek termasuk ke dalam harta kepemilikan yang bernilai ekonomi. Kepemilikan dalam Islam disebut dengan *Al-Milku* yang berarti kepemilikan. Sehingga Penulis juga akan menganalisis hak kepemilikan merek GOTO yang menjadi objek permasalahan dalam kasus tersebut secara hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian kasus persamaan merek GOTO antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menurut Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim?
2. Bagaimana analisa kasus persamaan merek GOTO antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat ditinjau dari konsep *Al-Milkiyyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus persamaan merek GOTO antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menurut Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim.
2. Untuk menganalisis kasus persamaan merek GOTO antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat berdasarkan konsep *Al-Milkiyyah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu sedikit berkontribusi dalam pengembangan

ilmu hukum mengenai permasalahan merek dagang yang rawan terjadi dalam bisnis dan sebagai referensi dan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi Masyarakat khususnya para Pengusaha, penelitian ini diharapkan dapat memberi sedikit pengetahuan tentang persoalan hingga perselisihan merek bisnis yang rawan terjadi di zaman ketatnya persaingan bisnis seperti sekarang.
- b) Bagi Akademisi dan Praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat sedikit berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan referensi Intelektual dan praktek.
- c) Bagi Penulis, penelitian ini untuk memenuhi persyaratan lulus tingkat sarjana (S1), dan menjadi bekal pengetahuan hukum untuk cita-cita Penulis yaitu berkarir di bidang hukum bisnis di masa mendatang.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Demi tersusunnya hasil penelitian yang sistematis, diperlukan susunan penelitian untuk dapat menghasilkan penelitian yang dapat dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun 4 (empat) susunan pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut.

**Bab I sebagai Pendahuluan.** Bab ini berisi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan penelitian terdahulu.

**Bab II sebagai tinjauan Pustaka.** Bab ini berisi tentang beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan patokan penelitian saat ini serta mendeskripsikan teori-teori dan konsep yang menjadi pedoman dan rujukan Penulis dalam melakukan penelitian terhadap topik penelitian.

**Bab III sebagai metode penelitian.** Bab ini memuat jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini.

**Bab IV sebagai pembahasan topik penelitian.** Permasalahan yang disebutkan pada rumusan masalah akan dibahas dengan dukungan bahan hukum baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier sehingga akan diketahui bagaimana pengaturan merek mulai dari tahap pendaftaran sampai bagaimana mendapat perlindungan merek, dan konsep kepemilikan dalam Islam yaitu *Al-milkiyyah* yang juga akan membahas permasalahan dalam topik penelitian ini.

**Bab V sebagai Penutup.** Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan topik penelitian. Pada kesimpulan harus dapat menjawab pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah kemudian memberikan saran dan solusi hasil dari pembahasan topik penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai upaya untuk memudahkan penelitian adalah mencari perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah diteliti, maka Peneliti mengumpulkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian saat ini, yaitu:

*Pertama*, Skripsi oleh Sidik Ilmiawan dan Elfrida Ratnawati Gultom, Universitas Ekasakti, 2022. “Analisis Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga. SBY Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow”.<sup>6</sup> Penelitian ini mengkaji implementasi atau peran dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow. Penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum merek sesuai klasifikasi kelas pendaftaran yang tersistem oleh DJKI dalam Daftar Umum Merek. Sehingga dari pembahasan tersebut bisa diketahui merek mana yang terbukti tidak mendapatkan hak perlindungan karena perlindungan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tersistem berdasarkan klasifikasi kelas pendaftaran yang telah ditetapkan oleh kementerian hukum dan HAM.

---

<sup>6</sup> Sidik Ilmiawan, Elfrida Ratnawati Gultom, “Analisis Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow”, *UNES LAW REVIEW*, no. 2 (2022) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.329>

Perbedaan dengan Penelitian Saat ini adalah objek penelitiannya. Bahwa skripsi tersebut membahas kasus merek lain yang objek penelitian saat ini adalah kasus dengan merek yang berbeda tetapi sama-sama membahas sistem perlindungan merek di Daftar Umum Merek (DUM) yang terdapat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan klasifikasi kelas pendaftaran.

*Kedua*, skripsi oleh Morenza Pilar Vegyana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Al Tassaruf Wa Al-Milk”.<sup>7</sup> Skripsi ini sama-sama membahas kepastian hukum terhadap hak atas kepemilikan merek dalam sengketa yang terjadi, namun tidak menganalisa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara, dan sama-sama dianalisa berdasarkan kajian hukum Islam yaitu hak kepemilikan. Sehingga pembahasan yang terjawab dalam skripsi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta kajian hukum Islam yaitu At-tasarruf Wa Al-milku.

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah bahwa skripsi tersebut menggunakan Direktori Putusan Pengadilan sebagai data utama, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Direktori Putusan Pengadilan sebagai data

---

<sup>7</sup> Morenza Pilar Vegyana, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI.Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Al Tassaruf Wa Al-Milk” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27768/>

tersier atau bukan sebagai data utama. Karena penelitian saat ini dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang berwenang berpendapat dalam permasalahan merek sebagai data utama penelitian.

*Ketiga*, skripsi oleh Adi Setia, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2020. "Analisis Yuridis Putusan No. 1105.Pdt.Sus-HKI/Merek/2018 PN Niaga Jakarta Pusat Mengenai Sengketa Merek Terkenal Antara DC Comics Dan PT. Marxing Farm Makmur".<sup>8</sup> Penelitian ini menganalisa pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Adapun gugatan yang ditolak Majelis Hakim dalam kasus yang diteliti oleh penelitian tersebut karena format gugatan yang dianggapnya cacat formil.

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah bahwa skripsi tersebut langsung menitikberatkan pada gugatan yang diajukan oleh penggugat yang dianggapnya cacat formil. Sedangkan penelitian saat ini adalah mengkaji pendapat dari DJKI terkait penyelesaian kasus yang benar sehubungan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan.

*Keempat*, skripsi oleh Yosi Ifroda Maukhida, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022. "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi

---

<sup>8</sup> Adi Setia, "Analisis Yuridis Putusan No. 1105.Pdt.Sus-HKI/Merek/2018 PN.Niaga Jakarta Pusat Mengenai Sengketa Merek Terkenal Antara DC Comics Dan PT. Marxing Farm Makmur" (Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2020), <http://repository.upnjatim.ac.id/628/1/Cover.pdf>



Kasus Putusan No. 13/Pdt.sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.<sup>9</sup> Skripsi sama-sama mendeskripsikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah gugatan yang ditolak karena kurang pihak, sedangkan penelitian saat ini adalah gugatan ditolak karena bukan kewenangan Pengadilan. Dan perbedaan selanjutnya adalah bahwa skripsi tersebut menggunakan Direktori Putusan Pengadilan sebagai data utama, sedangkan penelitian saat ini adalah menggunakan Direktori Putusan Pengadilan sebagai data tersier.

*Kelima*, skripsi oleh Shafiatul Liza, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020. “Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Leuser Coffe di Kota Banda Aceh)”.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pusat meskipun hanya mampu dilakukan dengan wawancara pada Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Provinsi sebagai data utama dalam penelitian.

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pada objek permasalahan penelitian. Bahwa penelitian tersebut membahas tanggung jawab

---

<sup>9</sup> Yosi Ifroda Maukhida, “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan No. 13/Pdt.Sus-Merek.2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/45974/1/17220125.pdf>

<sup>10</sup> Shafiatul Liza, “Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Leuser Coffe di Kota Banda Aceh)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pusat dalam keterlambatan penerbitan sertifikat merek oleh pemohon merek melalui wawancara pada Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Aceh. Sedangkan penelitian saat ini adalah mewawancarai Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim tentang peran DJKI sehubungan dengan gugatan pelanggaran merek yang dinyatakan bahwa poin dari gugatan adalah bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

**Tabel 1.**

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Peneliti</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Sidik Ilmiawan, Elfrida Ratnawati Gultom. Universitas Ekasakti, 2022.	Analisis Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/ Merek/2022/PN. Niaga. SBY Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow.	Mengkaji efektifitas/atau peran dari Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 terhadap sengketa yang terjadi.	Penelitian ini bersifat yuridis normatif serta tidak menganalisa berdasarkan kajian hukum Islam.
2.	Morenza Pilar Vegyana. UIN Maulana Malik	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor	Menganalisa siapa yang berhak secara Undang-	Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tidak

	Ibrahim Malang, 2021.	57/Pdt.Sus- HKI/Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Al Tassaruf Wa Al-Milk.	Undang Merek dan kajian hukum Islam terhadap merek yang menjadi objek sengketa.	menganalisa pertimbangan Majelis Hakim karena hanya fokus pada siapa yang berhak secara hukum atas merek yang disengketakan.
3.	Adi Setia. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2020.	Analisis Yuridis Putusan No. 1105.Pdt.Sus- HKI/Merek/2018 PN Niaga Jakarta Pusat Mengenai Sengketa Merek Terkenal Antara DC Comics Dan PT. Marxing Farm Makmur.	Menganalisa pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat.	Pembahasan secara langsung mengkritisi gugatan Penggugat, sedangkan penelitian saat ini mencari pendapat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara empiris tentang bagaimana

				penyelesaian kasus yang benar.
4.	Yosi Ifroda Maukhida, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.	Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan No. 13/Pdt.sus- Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst).	Mendesripsikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan Penggugat.	Gugatan Penggugat dalam penelitian tersebut adalah gugatan pembatalan merek sedangkan penelitian saat ini adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek, dan penelitian tersebut bersifat yuridis normatif.
5.	Shafiatul Liza, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.	“Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi	Membahas peran DJKI pusat melalui wawancara pada Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Membahas peran DJKI pusat terhadap keterlambatan penerbitan sertifikat merek, sedangkan penelitian saat ini mengkaji peran DJKI pusat akibat

		Kasus Pada Leuser Coffe di Kota Banda Aceh)”	Kanwil Provinsi.	ditolakny perkara yang diajukan karena bukan kewenangan Pengadilan.
--	--	--	------------------	---

## B. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang berperan sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Pengertian Merek

Merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.<sup>11</sup> Dari bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi atau kombinasinya, beberapa bidang usaha dan bisnis yang dijalankan oleh masyarakat memiliki beragam merek yang berbentuk 2 atau 3 dimensi atau kombinasinya.

<sup>11</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara press, 2018), 53.

## **2. Jenis-Jenis Merek**

Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, Merek dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Merek Dagang. Yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Contoh: Toyota, Indofood, Starbucks, dll.
- 2) Merek Jasa. Yaitu 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. Contoh: BCA, Mandiri (jasa keuangan), DAMRI, Lion Air (jasa transportasi).

## **3. Fungsi Merek**

Dalam dunia bisnis perdagangan barang dan jasa, konsumen suatu pasar akan selalu mengingat barang dan/atau jasa yang pernah dikonsumsi dan dimanfaatkannya melalui merek dari barang dan jasa tersebut. Merek berperan sebagai identitas suatu produk barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan merek berfungsi untuk menjadi daya pembeda antara merek satu dengan merek lainnya terlebih dalam suatu pasar barang dan jasa. Seorang bahkan perusahaan serta lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik mana pun dalam menjalankan aktivitas bisnis dan pelayanan

---

<sup>12</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 55.

public akan selalu menganggap penting suatu merek dalam kegiatan yang dijalankannya, agar memiliki nilai dan identitas tersendiri di masyarakat.

Merek berfungsi untuk menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumennya. Bagi orang yang telah menjadi konsumen suatu produk barang dan jasa jika merasa puas dengan apa yang telah dibeli atau dimanfaatkannya, tentu hal ini menjadi nilai plus bagi suatu bisnis untuk mengetahui penilaian dari konsumen dan terus berusaha untuk mempertahankan bahkan menjadikan lebih baik terhadap barang dan jasanya supaya bisa bertahan dan bersaing di ketatnya persaingan bisnis seperti saat ini.

Merek juga berfungsi sebagai daya tarik serta promosi suatu barang dan jasa. Di samping merek dagang atau jasanya sendiri, kemasan atau bungkus dari barang-barang atau jasa merupakan media iklan yang langsung dapat dilihat oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.<sup>13</sup>

#### **4. Prinsip Merek**

Ada beberapa prinsip yang terdapat di dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Prinsip first to file (pendaftar pertama). Prinsip ini bermakna bahwa pihak yang mendaftarkan merek pertama melalui pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.

---

<sup>13</sup> Maukhida, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar", 20.

<sup>14</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 54-55.

- 2) Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga.
- 3) Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang diajukan melalui pengadilan niaga, selanjutnya langsung dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.
- 4) Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek sehingga tidak secara otomatis mendapatkan perpanjangan oleh kementerian.
- 5) Prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan Tindakan hukum apabila terdapat laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek.

## **5. Pendaftaran Merek**

Pihak yang memiliki merek bisnis perdagangan barang atau jasa dianjurkan untuk melakukan pendaftaran merek supaya mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terdapat pihak lain yang memiliki merek yang sama. Hal ini berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah terhadap suatu kepemilikan merek secara hukum. Di Indonesia, pendaftaran merek menganut system konstitutif. Dalam system konstitutif mengharuskan untuk melakukan pendaftaran merek guna mendapat hak atas merek. Jika tidak dilakukan pendaftaran, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat



terjadi permasalahan bahkan sengketa dengan pihak lain yang secara mengejutkan telah memiliki dan menggunakan merek yang sama. Pendaftaran dengan system konstitutif mulai diterapkan sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Pada system konstitutif ini perlindungan hukumnya berdasarkan pada pendaftar pertama yang beritikad baik. Karena merek yang pendaftarannya dilakukan dengan itikad tidak baik akan mendapat penolakan dari Direktorat Jenderal terkait.<sup>15</sup>

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan untuk terlaksana secara tertib dengan tidak mementingkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga melewati pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini menentukan bahwa dapat atau tidaknya suatu merek yang diajukan permohonan diterima pendaftarannya untuk terdaftar secara resmi dalam daftar umum merek dan mendapat perlindungan oleh Direktorat Jenderal.<sup>16</sup>

Setelah merek diajukan pendaftarannya, Menteri akan mengumumkan permohonan pendaftaran merek tersebut paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan, yang pengumuman tersebut berlangsung selama 2 (dua) bulan melalui sarana elektronik di berita resmi merek Direktorat

---

<sup>15</sup> Oktyana Indi Hertyanti, "Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Barang Dan Jasa", (Graduate thesis, Universitas Diponegoro, 2012), [http://eprints.undip.ac.id/42147/1/Bab\\_I-II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42147/1/Bab_I-II.pdf)

<sup>16</sup> Hertyanti, "Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Barang Dan Jasa".

Jenderal.<sup>17</sup> Dalam jangka waktu pengumuman tersebut, pihak yang merasa keberatan atas suatu permohonan pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri disertai biaya atas keberatan tersebut. Keberatan secara tertulis yang diajukan harus disertai bukti yang menandakan bahwa merek yang diajukan pendaftarannya telah bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Sedangkan Pemohon merek dapat mengajukan sanggahan tertulis atas keberatan yang diajukan pihak ketiga paling lama 2 (dua) bulan sejak keberatan disampaikan oleh Menteri kepada Pemohon merek.<sup>18</sup> Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman, permohonan merek akan dilakukan pemeriksaan substantif. Dan jika terdapat keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) sejak tanggal berakhirnya penyampaian sanggahan atas keberatan dari pihak ketiga, permohonan merek akan dilakukan pemeriksaan substantif. Jangka waktu pemeriksaan substantif adalah paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.<sup>19</sup> Segala keberatan dan sanggahan tersebut menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa permohonan pendaftaran merek.<sup>20</sup>

System pendaftaran merek di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu system konstitutif dan system deklaratif. Dalam system konstitutif, pihak yang akan mendapat perlindungan hukum atas merek adalah pihak yang mendaftarkan

---

<sup>17</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016”, pasal 14 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>18</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016”, pasal 16 dan 17.

<sup>19</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016”, pasal 23 ayat (3), (4) dan (5).

<sup>20</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016”, pasal 23 ayat (2).

merek yang bersangkutan pertama kali dari pihak lain. Hal ini biasa disebut dengan asas *first to file* yang bermakna bahwa pihak yang pertama kali mendaftar adalah pihak yang mendapat hak. System konstitutif ini lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pendaftar merek jika suatu saat terjadi permasalahan bahkan sengketa dengan pihak lain.

Sedangkan system deklaratif merupakan system yang tidak mengharuskan untuk melakukan pendaftaran merek jika ingin mendapatkan hak atas merek, karena pendaftaran merek hanya sebagai pembuktian untuk memberikan dugaan atau sangkaan hukum bahwa pihak yang terdaftar tersebut merupakan pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. System deklaratif kurang menjamin adanya kepastian hukum dan justru berpotensi menimbulkan beberapa persoalan dalam dunia bisnis. Pendaftaran merek system deklaratif yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 telah diganti dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga telah mengubah system deklaratif menjadi system konstitutif.<sup>21</sup>

Pemohon pendaftaran merek di Indonesia saat ini lebih terjamin kepastian hukumnya karena system yang diterapkan adalah system konstitutif sehingga jika terdapat Pemohon lain dengan merek yang sama maka hal tersebut merupakan permohonan dengan itikad tidak baik sehingga Direktorat Jenderal tidak akan menerima berdasarkan pemeriksaan substantif.

---

<sup>21</sup> Maukhida, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar", 23.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:<sup>22</sup>

- a. Permohonan merek dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis
- c. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- d. Merek tidak memiliki daya pembeda.
- e. Merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.
- f. Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- g. Merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat dan khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi.

Berdasarkan pemahaman Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan merek ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 56.

<sup>23</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 56-57.

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah terkenal dan terdaftar.
- 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 symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- f. Beritikad tidak baik.

Makna dari persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Selain itu, berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 789/K/PDT.SUS-HKI/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279/PK/Pdt/1992 menjelaskan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika mengandung:<sup>24</sup>

- a. Persamaan bentuk (similarity of form);
- b. Persamaan komposisi (similarity of composition);
- c. Persamaan kombinasi (similarity of combination);
- d. Persamaan unsur elemen (similarity of elements);
- e. Persamaan bunyi (sound similarity);
- f. Persamaan ucapan (phonetic similarity); atau
- g. Persamaan penampilan (similarity of appearance).

Tentang kriteria persamaan pada pokoknya yang perlu dicermati oleh masyarakat sebagai pemahaman dasar dalam pendaftaran merek yaitu berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis.

---

<sup>24</sup> Pramesti, "Arti Persamaan Pada Pokoknya Pada UU Merek dan Indikasi Geografis".

Maka apabila terdapat merek yang didaftarkan mempunyai kesamaan dengan merek lain tetapi bukan pada barang atau jasa sejenis dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dulu, maka hal tersebut bukan termasuk dalam indikator ditolaknya pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal sehingga merek tersebut masih bisa terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal.

## **6. Kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)**

### **Dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Perlindungan Merek.**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menjalankan fungsi dan pelaksanaan berupa kebijakan, pemberian bimbingan, dan pelaksanaan pemantauan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual dengan penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian perselisihan dan sengketa, dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, dan berbagai kewenangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual salah satunya terhadap merek.

Masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan diproses oleh bagian pemeriksa merek setelah diajukannya permohonan pendaftaran merek oleh pemohon merek. Pengumuman tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu 15 (lima belas) hari setelah diajukannya permohonan pendaftaran merek dan pengumuman tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui sarana elektronik yaitu berita resmi merek

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Keberatan yang disampaikan oleh pihak ketiga harus menyertai bukti yang memperkuat bahwa merek yang diumumkan permohonan pendaftarannya mengandung unsur itidak tidak baik dan tidak berpedoman pada Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian pihak Pemohon merek dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas keberatan yang disampaikan pihak ketiga paling lama 2 (dua) bulan sejak keberatan atas permohonan merek disampaikan.<sup>25</sup>

Namun jika tidak adanya keberatan apapun selama 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya pengumuman atas suatu permohonan merek, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui pemeriksa merek melakukan pemeriksaan substantif yang jangka waktunya paling lama 150 (seratus lima puluh) hari yang dilakukan oleh Pemeriksa merek. Segala bentuk keberatan dan sanggahan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa merek dalam pemeriksaan substantif. Apabila tidak adanya keberatan apapun selama 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya pengumuman atas suatu permohonan merek, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui pemeriksa merek akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap suatu permohonan pendaftaran merek.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Pahlevi Witandra, Wawancara (Surabaya, 30 Maret 2023).

<sup>26</sup> Pahlevi Witandra, Wawancara.



Setelah dilakukan pemeriksaan substantif terhadap suatu permohonan merek, maka akan diterbitkan sertifikat merek dan didaftarkan di Daftar Umum Merek (DUM) jika merek yang diperiksa tidak terdapat unsur persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad baik serta tidak melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Begitupun jika merek yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif ditemukan adanya unsur persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pemeriksa merek akan menolak permohonan tersebut sehingga tidak bisa didaftarkan di Daftar Umum Merek (DUM) dan tidak mendapatkan sertifikat merek.

## **7. Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek Dagang**

Persaingan bisnis untuk perebutan suatu pangsa pasar masih rawan terjadi di era saat ini. Terjadinya sengketa terhadap merek dagang atau jasa merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di dunia perekonomian Indonesia. Bagi pihak yang keberatan terhadap adanya merek lain yang dianggap melanggar dapat melalui 2 (dua) jalur upaya hukum, yaitu secara litigasi (upaya penyelesaian melalui Persidangan) dan non litigasi (upaya penyelesaian di luar Persidangan).

### **a) Penyelesaian secara litigasi**

Penyelesaian secara litigasi merupakan cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya di

Pengadilan yang artinya harus melewati tahap persidangan bersama Majelis Hakim. Para pihak yang berselisih harus memahami prosedur beracara di Pengadilan. Dimulai dari pendaftaran berkas perkara, pembayaran uang panjar, kehadiran para pihak di persidangan selama beberapa waktu yang ditentukan hingga perselisihan selesai dan Majelis Hakim memutuskan suatu putusan untuk mengakhiri perjalanan perselisihan, dan putusan yang telah diputus Majelis Hakim harus dijalankan oleh pihak yang ditetapkan sebagai pihak yang kalah dalam persidangan termasuk pembayaran uang perkara.

Sesuai dengan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang dianggap melakukan pelanggaran merek berupa adanya persamaan pada pokoknya untuk barang dan jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek yang dimaksud melanggar tersebut. Gugatan tersebut diajukan oleh pihak yang merasa keberatan karena hadirnya merek lain yang dianggap melanggar merek miliknya, atau melalui kuasa hukum atas pihaknya kepada Pengadilan Niaga tempat di mana pihak Tergugat berdomisili. Dalam gugatan ganti rugi, pihak Penggugat harus dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata akibat dari adanya merek milik Tergugat. Gugatan terkait hak merek yang dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Liza, "Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Leuser Coffe di Kota Banda Aceh)

- 1) Gugatan terkait penolakan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
- 2) Gugatan untuk penghapusan merek oleh Menteri karena alasan bahwa merek tersebut telah terdaftar sebagai indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
- 3) Gugatan untuk penghapusan merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berbentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek yang dimaksud tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
- 4) Gugatan terhadap pembatalan merek terdaftar yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang dimaksud dalam Pasal 20/atau 21

Jika merek yang dimohonkan pendaftarannya masih dalam proses pemeriksaan yang belum selesai oleh Pemeriksa merek, apabila ada pihak lain yang mengetahui tentang pendaftaran merek tersebut mengklaim bahwa adanya persamaan pada pokoknya, sesuai dengan pasal 84 ayat (1) dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Bunyi dari pasal 84 ayat (1) yaitu *“Selama masih dalam proses pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Pemilik merek dan/atau Penerima lisensi merek selaku Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan*

*barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak*”.<sup>28</sup>

Penyelesaian secara litigasi menimbulkan beberapa kerugian karena putusan Pengadilan bersifat *win-lose solution*. Hal tersebut bisa menimbulkan masalah baru jika pihak yang diputus kalah dalam persidangan tidak berkenan menjalankan isi putusan Majelis Hakim. Karena ada pihak yang merasa mendapat keadilan dan ada pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan Majelis Hakim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pihak yang belum cukup puas dengan isi putusan Majelis Hakim dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi, karena tidak ada upaya hukum banding.

Meskipun upaya selanjutnya adalah langsung menuju kasasi, tetapi hal tersebut tetaplah memakan waktu yang cukup lama. Putusan Majelis Hakim yang harus dijalankan oleh pihak yang ditetapkan kalah dalam persidangan adalah mulai dari penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek, biaya ganti rugi kepada pihak yang menang, dan biaya perkara atas terciptanya persidangan karena suatu perselisihan merek yang hal tersebut menghasilkan kerugian materil dan immateril yang tidak sedikit.

Proses litigasi menempatkan para pihak untuk saling berlawanan satu sama lain. Sehingga para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengajukan gugatan dan menjawab gugatan dengan bantahan. Selain itu, proses litigasi merupakan cara terakhir (*ultimum remidium*) setelah

---

<sup>28</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016”, Pasal 84 ayat (1).

berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak menghasilkan titik terang.<sup>29</sup>

#### **b) Penyelesaian sengketa secara non litigasi**

Penyelesaian non litigasi merupakan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya di luar persidangan. Istilah ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa, atau setelah timbulnya perselisihan.<sup>30</sup>

Mekanisme arbitrase tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan karena baik arbitrase maupun litigasi mekanismenya bersifat adjudikatif, yaitu pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima

---

<sup>29</sup> Maukhida, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar, 28.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>

permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase pada para pihak tersebut, maka secara otomatis kedua belah pihak terikat pada pendapat tersebut dan apabila salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut maka dianggap melanggar perjanjian. Sehingga *binding opinion* dalam pasal tersebut dimaknai bahwa pendapat dalam suatu perjanjian para pihak tersebut bersifat mengikat bagi para pihak.<sup>31</sup>

## 8. **Konsep *Al-Milkiyyah***

### a) Pengertian *Al-Milkiyyah*

Dalam Islam kepemilikan disebut dengan *Al-Milkiyyah*, yang secara etimologi berarti kepemilikan. *Al-milkiyyah* dapat ditafsirkan yakni sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Dan pengertian dari *Al-milk* adalah kepemilikan harta atau benda yang bernilai dan kewenangan seseorang untuk bertindak bebas terhadap barangnya. Ada beberapa pengertian dari *Al-milkiyyah* diantaranya yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain oleh Muhammad Musthafa Al-Syalabi adalah keistimewaan suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya

---

<sup>31</sup> Baso Faisal, "Mengenal *Binding Opinion Arbitrase*", *HUKUMONLINE.COM*, 3 Juni 2021, diakses Kamis 16 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-i-binding-opinion-i-arbitrase-1t60b85c720f2df>

melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan atau yang dilarang oleh syara'. Sedangkan definisi kepemilikan menurut Wahbah Al-Zuhailly dan Ahmad Al-Zarqa tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dan mempergunakan kewenangan atau kuasanya kepada pemiliknya kecuali ada halangan hukum tertentu.<sup>32</sup>

Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai kebebasan dan keistimewaan untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu barang yang dimilikinya kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'.<sup>33</sup>

b) Klasifikasi kepemilikan.<sup>34</sup>

Sebagai sebuah system tersendiri, ekonomi Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan (al-milkiyyah), tata cara mengelola dan mengembangkan, serta cara mendistribusikannya melalui ketentuan hukum-hukum Nya. Menurut pandangan Islam, kepemilikan dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1) Kepemilikan individu

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti

---

<sup>32</sup> Fadilah Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam", Studocu (2022), <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sumatera-utara/fiqih-mualamat/kepemilikan-dalam-islam-fadilah-ulfah/36540140>

<sup>33</sup> Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam", 5.

<sup>34</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam" *Jurnal Ushuluddin*, no. 2 (2012), <https://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>

disewa, atau dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa fitrah manusia mempunyai kecintaan terhadap harta. Sesuai dengan firman Alla SWT dalam surat Ali-Imran ayat 14:

*“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, Binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat Kembali yang baik (surga)”*

2) Kepemilikan umum (*al-milkiyyatul 'ammah*)

Kepemilikan umum adalah izin syari' atas kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda/barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya satu orang saja. Karena milik umum maka setiap orang dapat memanfaatkannya namun dilarang untuk memilikinya. Kepemilikan umum ada jenisnya, seperti contohnya fasilitas public dan sarana umum, sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas.

3) Kepemilikan Negara (*milkiyyah ad-daulah*)



Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan oleh Allah SWT dari suatu negara untuk seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara di mana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin/rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke jenis harta/benda milik umum, namun terkadang bisa tergolong ke jenis harta kepemilikan individu. Maksud dari kepemilikan negara pada dasarnya juga kepemilikan umum tetapi hak dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

c) Sebab-sebab kepemilikan <sup>35</sup>

Sebab-sebab kepemilikan harta adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu pihak untuk berhak memiliki kewenangan dan kemanfaatan terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak menjadi miliknya. Karena pemilikan harta dibatasi oleh Batasan yang telah dijelaskan dalam syara'. Menurut Islam ada lima sebab kepemilikan (asbabu-t-tamlik), yaitu:

- a. Bekerja (al-a'mal). Berbagai bentuk kerja yang disyariatkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta yaitu menghidupkan tanah mati atau mengolah tanah, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, syirkah, dan ijarah atau kompensasi dari suatu kontrak kerja.

---

<sup>35</sup> Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam", 7.

- b. Waris. Sebab atau cara untuk memiliki harta adalah termasuk dari warisan. Karena waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki seseorang semasa hidupnya agar tidak menumpuk. Sehingga setelah kematian orang tersebut, harta itu harus dibagikan dan didermakan kepada orang lain, tetapi pembagian kekayaan tersebut bukanlah merupakan illat bagi waris itu, melainkan sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri.
- c. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Cara untuk memenuhinya adalah dengan bekerja. Jika tidak mampu bekerja maka negara atau pemerintah wajib mengusahakan pekerjaan untuknya.
- d. Pemberian harta negara kepada rakyat. Pemberian ini juga termasuk dalam kategori pemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan dan hal ini diambil dari bait al mal sebagai zakat.
- e. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Dalam hak ini yang juga termasuk ke dalam sebab kepemilikan perolehan individu Sebagian mereka dari Sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun.

d) Berakhirnya kepemilikan <sup>36</sup>

Sebab berakhirnya kepemilikan menurut fuqaha antara lain pemilik meninggal dunia sehingga seluruh hartanya berpindah kepada ahli warisnya, harta yang dimiliki terdapat kerusakan sehingga tidak berfungsi atau hilang, dan orang yang memanfaatkan meninggal dunia.

1

---

<sup>36</sup> Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam", 10.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga dilakukan dengan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam suatu gejala hukum.<sup>38</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa metode dalam melakukan penelitian yaitu:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pengambilan data-data penelitian dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, kelompok masyarakat, atau pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti.<sup>39</sup>

Penelitian ini tergolong empiris karena mencari pendapat dari pihak Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Ham Jawa Timur terhadap kasus persamaan merek dagang yaitu GOTO dan goto sehubungan dengan perkara tersebut ternyata bukan kewenangan Pengadilan untuk mengadili.

---

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis atau disebut dengan penelitian socio-legal yaitu mendekatkan penelitian kepada manusia atau masyarakat sebagai subjek penelitian.<sup>40</sup> Selain itu, Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisa kasus persamaan merek yang telah diuraikan dalam putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN. Niaga Jkt. Pst sebagai data tersier dalam penelitian ini.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di bagian Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang beralamat di Jalan Kayoon Nomor 50-52 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya.

## **4. Jenis Dan Sumber Data**

Terdapat tiga jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data primer, sekunder, dan tersier. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari data lapangan. data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Chairul Huda, "Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), 2021 [http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=14262/2/METODE%20PENELITIAN%20HUKUM%20\(Pendekatan%20Yuridis%20Sosiologis\)](http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=14262/2/METODE%20PENELITIAN%20HUKUM%20(Pendekatan%20Yuridis%20Sosiologis))

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

Untuk memperoleh jenis data primer, dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada pihak Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sebagai pihak yang bergerak dan memahami praktek pada bidang Kekayaan Intelektual salah satunya merek. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh pendapat hukum terkait penyelesaian kasus persamaan merek yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan jenis data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literasi berupa buku, skripsi/thesis media elektronik, atau rujukan lain yang mendukung penelitian ini.

Dan jenis data tersier dalam penelitian ini diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 71/Pdt-Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt-Pst yang menjadi sumber data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder karena putusan tersebut menjelaskan kronologi permasalahan hingga putusan Majelis Hakim yang menjadi daya tarik penelitian dilakukan.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum empiris mempunyai dua jenis mekanisme pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga Teknik yaitu wawancara, angket atau kuisisioner, dan observasi.<sup>42</sup>

Pengumpulan data berupa wawancara dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

1. wawancara terstruktur yang berarti pertanyaan yang ditanyakan saat wawancara telah disiapkan.
2. wawancara tidak terstruktur yang berarti terdapat beberapa pertanyaan yang ditanyakan tidak direncanakan sebelumnya guna menyesuaikan dan mengikuti alur pembahasan dalam wawancara.

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini berupa pengumpulan tertulis seperti Direktori Putusan, Undang-Undang, jurnal hukum, penelusuran informasi melalui media elektronik, dan berbagai literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. Pengumpulan data tertulis bertujuan untuk menemukan konsep dan dasar hukum mengenai isu yang menjadi fokus penelitian yang akan dianalisis dan disinkronisasi dengan data dari hasil wawancara.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya dari kerangka teori atau tinjauan pustaka sebelumnya.<sup>43</sup>

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan tiga langkah, yaitu:

1. Identifikasi fakta. Konteks identifikasi fakta dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi terhadap isu hukum “kasus persamaan merek

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

GOTO” yang informasi adanya kasus tersebut Penulis dapatkan melalui media sosial untuk memastikan kebenaran adanya isu tersebut untuk dijadikan objek penelitian.

2. Pengelompokkan data. Hal ini dilakukan dengan memilah data normatif dari kajian Pustaka serta membaginya ke dalam sub-sub bahasan tertentu untuk membantu penelitian dalam perspektif normatif terhadap isu hukum yang diangkat.
3. Proses pendeskripsian. Data yang telah diperoleh akan dideskripsikan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dengan menempatkan argumentasi dari setiap rumusan masalah untuk dijawab sesuai dengan kajian teoritis, data, dan bahan hukum yang telah dianalisis.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM KASUS PERSAMAAN MEREK GOTO DAN goto**

#### **A. Penyelesaian Kasus Persamaan Merek GOTO dan goto Menurut Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum HAM Jatim**


Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada kasus persamaan merek GOTO dan goto antara PT. Terbit Financial Technology dengan mergernya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia yang perkara tersebut berakhir dengan putusan bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Techonology sebagai Penggugat, penelitian dilakukan dengan melaksanakan wawancara kepada pihak Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur selaku pihak yang memahami alur permohonan pendaftaran dan perlindungan hukum kekayaan intelektual salah satunya merek meskipun kewenangannya sedikit berbeda dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terletak di Provinsi DKI Jakarta namun kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat dan pemilik merek GOTO yang sah secara hukum mengajukan gugatan atas persamaan merek kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2021 di waktu yang sama ketika merek goto milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia masih dalam proses pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bahkan belum terbit sertifikat merek kepada goto milik para Tergugat. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum mampu

menyatakan apakah merek goto hasil merger antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai Tergugat I dan PT. Tokopedia sebagai Tergugat II mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GOTO milik Penggugat. Karena proses pemeriksaan merek sampai penolakan atau penerimaan merek untuk terdaftar di daftar umum merek dan mendapatkan sertifikat merek hingga memberikan perlindungan hukum berupa hak eksklusif kepada Pemohon merek merupakan kewenangan mutlak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.<sup>44</sup>

**Tabel 2.**

Perbandingan Antara Merek Penggugat dan Para Tergugat

Merek	Penggugat	Para Tergugat
GOTO		

Merek goto hasil merger PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia sebagai Para tergugat yang diajukan permohonan pendaftarannya masih dalam proses pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM ketika PT. Terbit Financial Technology mengajukan gugatan. Sehingga PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat belum saatnya untuk mengajukan upaya hukum litigasi berupa gugatan kepada Pengadilan atas

<sup>44</sup> Pahlevi Witantra, wawancara 30 Maret 2023.

persamaan merek yang terjadi.<sup>45</sup>

Apabila PT. Terbit Financial Technology merasa keberatan dan dirugikan atas persamaan merek yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia, langkah tepat yang dapat dilakukan oleh PT. Terbit Financial Technology adalah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tentang adanya pengumuman permohonan merek go to yang diajukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia.<sup>46</sup>

Pengumuman tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu 15 (lima belas) hari setelah diajukannya permohonan pendaftaran merek dan pengumuman tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui sarana elektronik yaitu berita resmi merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.<sup>47</sup>

Keberatan tersebut harus disertai dengan bukti yang menandakan bahwa merek go to yang diajukan permohonannya oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia telah bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian kuasa hukum ataupun pihak dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia sebagai Pemohon merek go to dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas keberatan yang disampaikan oleh PT. Terbit Financial Technology paling lama 2 (dua) bulan sejak keberatan atas permohonan merek disampaikan.

---

<sup>45</sup> Pahlevi Witandra, wawancara.

<sup>46</sup> Pahlevi Witandra, wawancara.

<sup>47</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016”, pasal 14.

Apabila tidak adanya keberatan apapun selama 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya pengumuman atas suatu permohonan merek, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan pemeriksaan substantif yang jangka waktunya paling lama 150 (seratus lima puluh) hari yang dilakukan oleh Pemeriksa merek. Segala bentuk keberatan dan sanggahan yang disampaikan setelah pengumuman atas suatu permohonan merek menjadi pertimbangan bagi Pemeriksa merek dalam pemeriksaan substantif.<sup>48</sup>

Terkait dengan merek goto yang diklaim oleh PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat didaftarkan dengan itikad tidak baik karena dianggap mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek GOTO terbukti diajukannya gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Pemeriksa merek tentu akan mempertimbangkan segala merek yang dimohonkan pendaftarannya pada saat pemeriksaan merek dilakukan. Bahkan bisa dimungkinkan ketika PT. Terbit Financial Technology telah menyampaikan sanggahan tertulis atas keberatan dari persamaan merek yang diumumkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan tetapi sanggahan tersebut tetap dipertimbangkan kembali oleh Pemeriksa merek karena memang tidak ditemukan adanya persamaan pada pokoknya terhadap merek yang diumumkan pendaftarannya. Jika keberatan yang disampaikan ternyata mampu membuktikan adanya persamaan merek yang diumumkan, keberatan tersebut tetap tidak menggugurkan proses pemeriksaan merek.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016”, Pasal 16; 17; 23 ayat (2), (3), (4), dan (5).

<sup>49</sup> Pahlevi Witantra, wawancara.

Bahkan dalam proses pemeriksaan substantif, yang turut memeriksa adalah tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa sehingga dalam pemeriksaan terhadap suatu permohonan merek kemungkinan terjadinya ketidak-telitian sangatlah kecil.<sup>50</sup>

Berdasarkan penafsiran Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan merek ditolak apabila:<sup>51</sup>

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merk yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah terkenal dan terdaftar.
- 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 symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

---

<sup>50</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016”, pasal 23 ayat (7).

<sup>51</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 56-57.

Kriteria jika suatu merek yang didaftarkan dianggap mengandung persamaan pada pokoknya ketika pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) apabila terdapat:<sup>52</sup>

- a. Persamaan bentuk (similarity of form);
- b. Persamaan komposisi (similarity of composition);
- c. Persamaan kombinasi (similarity of combination);
- d. Persamaan unsur elemen (similarity of elements);
- e. Persamaan bunyi (sound similarity);
- f. Persamaan ucapan (phonetic similarity); atau
- g. Persamaan penampilan (similarity of appearance).

Beberapa hal di atas yang merupakan unsur-unsur persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa adalah penentuan apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki persamaan dengan merek yang telah didaftarkan lebih dulu pada barang atau jasa yang sejenis. Sehingga jika merek yang didaftarkan mengandung kesamaan dengan merek terdaftar lainnya tetapi bukan pada barang atau jasa yang sejenis maka hal tersebut bukan merupakan indikator ditolaknya suatu pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sehingga merek yang dimohonkan tersebut masih bisa terdaftar dalam daftar umum merek serta mendapatkan perlindungan hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Pramesti, "Arti 'Persamaan pada Pokoknya' dalam UU Merek dan Indikasi Geografis".

<sup>53</sup> Pahlevi Witandra, wawancara.

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar pendaftaran merek dengan nama “goto” di kelas 42 yaitu di kelas yang sama dengan Penggugat untuk dibatalkan permohonan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai turut Tergugat dan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat merupakan satu-satunya Pemilik merek GOTO yang sah di kelas 42.

Dilansir dari pangkalan data kekayaan intelektual (PDKI) pada website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terdapat beberapa jenis barang dan jasa yang berbeda dilindungi haknya dalam satu kelas klasifikasi. Sebagai contoh di kelas 30 yang memberikan perlindungan bagi beberapa merek dagang minuman dan beberapa bahan komoditas pangan yaitu Kopi, teh, gula, beras, tapioca, sagu, tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue, es konsumsi, madu, sirup, bubuk untuk membuat roti, garam, cuka, saos, dan rempah-rempah.<sup>54</sup>

Jika di kelas 30 terdapat merek terdaftar bernama “Marijan” untuk jenis minuman sirup, lalu terdapat suatu permohonan pendaftaran merek di kelas 30 bernama “Marijan” yang dimohonkan untuk jenis makanan roti; kue; atau bahkan komoditas pangan lain yaitu beras, maka tetap bisa terdaftar dalam daftar umum merek kelas 30 juga serta mendapat perlindungan karena hal tersebut memang terdapat persamaan merek tetapi bukan pada jenis barang yang sama. Artinya, persamaan merek dalam satu kelas klasifikasi tetap sah secara hukum selama tidak pada barang dan jasa yang sama. Jika terjadi persamaan merek pada barang dan jasa yang sama maka hal tersebut merupakan pelanggaran merek dan sangat berpotensi terjadinya sengketa jika pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan, atau melalui alternatif

---

<sup>54</sup> Sistem Klasifikasi Merek Kelas 30, diakses pada 9 Mei 2023, <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/30>

penyelesaian sengketa.<sup>55</sup>

Sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst yang digunakan sebagai data tersier dalam penelitian ini, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci jenis barang dan jasa apa yang dilanggar haknya oleh Para Tergugat di kelas 42. Karena Penggugat dalam tuntutananya terkait pelanggaran merek oleh Para Tergugat di kelas 42 hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah merek GOTO di kelas 42.<sup>56</sup> Berikut jenis barang milik Penggugat yang terdaftar di kelas 42.<sup>57</sup>

**Tabel 3.**

Jenis Barang dan Jasa Terdaftar Milik Penggugat

No.	Jenis Barang dan Jasa Terdaftar Milik Penggugat
1.	Aplikasi perangkat lunak computer, jasa konsultasi pengembangan system computer, jasa layanan perangkat lunak computer untuk digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain, jasa konsultasi untuk mengembangkan system komputer
2.	Forensic keamanan, manajemen resiko dan data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman terhadap computer dan aplikasi platform seluler.

<sup>55</sup> Pahlevi Witantra, wawancara.

<sup>56</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 71/Pdt-Sus/HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaece88e9efdc86290b1313432363139.html>

<sup>57</sup> Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020018216?type=trademark&keyword=goto>, diakses pada 9 Mei 2023



Sedangkan jenis barang dan jasa merek “goto” milik para Tergugat yang dimohonkan pendaftarannya di kelas 42 adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

**Tabel 4.**

Jenis Barang dan Jasa Terdaftar Milik Penggugat

No.	Jenis Barang dan Jasa Terdaftar Milik Penggugat
1.	Jasa Analisa data teknis, jasa Analisa industry, riset industri dan desain industry, pengembangan proses industri, pengujian industri
2.	Jasa layanan platform sebagai layanan yang menampilkan perangkat lunak computer untuk memungkinkan Pengguna melalui transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce)

Adapun jenis barang dan jasa yang dilindungi di kelas 42 adalah jasa penelitian dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industry; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak computer.<sup>59</sup>

Dari kedua data di atas yang merupakan masing-masing jenis barang dan jasa yang didaftarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat, terdapat perbedaan pada jenis barang dan jasa yang didaftarkan. Sehingga hal tersebut bukan termasuk pelanggaran merek meskipun terdapat persamaan nama merek karena bukan pada barang dan jasa yang sama atau sejenis. Kelas pendaftaran bukan menjadi tolak ukur utama dalam

<sup>58</sup> Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI)

<sup>59</sup> Sistem klasifikasi merek kelas 42, diakses pada 11 Mei 2023, <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/42>

penentuan persamaan merek. Permohonan merek ditolak jika mengandung 3 (tiga) unsur utama yaitu:

1. Pemilik merek berbeda
2. *Barang dan jasa sejenis* di kelas yang sama
3. Merek memiliki persamaan pada pokoknya

Jika tiga unsur tersebut ada dalam suatu permohonan pendaftaran merek, maka Pemeriksa merek secara pasti menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan bahkan tanpa penyampaian keberatan secara tertulis oleh pihak lainnya sekalipun. Jika suatu permohonan tidak mengandung salah satu dari tiga unsur tersebut, maka Pemeriksa merek akan tetap menerima permohonan merek yang diajukan untuk didaftarkan.<sup>60</sup>

Terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu gugatan pelanggaran merek yang menurut Penulis telah sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah disebutkan Penulis dalam latar belakang permasalahan di atas, bahwa merek “goto” milik Penggugat yang didaftarkan di kelas 42 telah sesuai dengan konsep perlindungan merek karena dalam suatu kelas mencakup lebih dari 1 jenis barang dan jasa. Sehingga hal tersebut tidak dapat diajukan gugatan pembatalan merek meskipun gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mengingat isi dari Pasal 84 ayat (1) yaitu gugatan bisa diajukan selama proses pemeriksaan merek masih berlangsung jika terdapat unsur persamaan pada pokoknya.

---

<sup>60</sup> Pahlevi Witantra, wawancara.

## **B. Analisis Kasus Persamaan Merek GOTO dan goto Menurut Konsep *Al-Milkiyyah***

Dalam kajian Islam, merek merupakan hak kepemilikan (*al-milkiyyah*) yang dilindungi haknya selama merek diciptakan dan dilegalisasi dengan itikad baik. Hal milik (*al-milkiyyah*) dalam hukum Islam merupakan suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap sesuatu yang bernilai sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat darinya sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>61</sup> Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai kebebasan dan keistimewaan untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu barang yang dimilikinya kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara’.

kepemilikan dalam Islam dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

### 1. Kepemilikan individu

Kepemilikan individu adalah hukum syara’ yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, atau dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli. Di dalam Al-Qur’an diterangkan bahwa fitrah manusia mempunyai kecintaan terhadap harta. Sesuai dengan firman Alla SWT dalam surat Ali-Imran ayat 14:

*“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang*

---

<sup>61</sup> Istin Himayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicious Kudus)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11854/1/2102100\\_skripsi%20lengkap.PDF](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11854/1/2102100_skripsi%20lengkap.PDF)

*diingini, yaitu: Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, Binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat Kembali yang baik (surga)”*

2. Kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*)

Kepemilikan umum adalah izin syari’ atas kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda/barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara’ sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya satu orang saja. Karena milik umum maka setiap orang dapat memanfaatkannya namun dilarang untuk memilikinya. Kepemilikan umum ada jenisnya, seperti contohnya fasilitas public dan sarana umum, sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas.

3. Kepemilikan Negara (*milkiyyah ad-daulah*)

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan oleh Allah SWT dari suatu negara untuk seluruh kaum muslimin/rakyat , dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara di mana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin/rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Kepemilikan negaa ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke jenis harta/benda milik umum, namun terkadang bisa tergolong ke jenis harta kepemilikan individu. Maksud dari kepemilikan negara pada dasarnya juga kepemilikan umum tetapi hak dan pengelolaannya

menjadi tanggung jawab pemerintah.

Merek dalam Islam termasuk ke dalam kategori hak milik (harta) sehingga semua syarat yang berlaku untuk mendapatkan suatu hak milik juga berlaku untuk mendapatkan suatu merek termasuk perlindungan hukum terhadap merek. Seperti izin untuk memiliki hak hukum atas merek, memiliki dan menggunakan sebagai objek suatu akad (*al-ma'qud 'alaih*) baik akad mu'awadhah (pertukaran/jual-beli) serta akad tabarru' (non-komersial), dan dapat diwakafkan dan diwariskan. Selain itu, merek dagang dilindungi dalam fiqih. Salah satu aspek yang berperan dalam perlindungan suatu merek adalah pendaftaran merek.

Pendaftaran suatu merek berguna sebagai dasar untuk menyanggah suatu merek yang secara keseluruhan atau pada pokoknya identik dengan suatu merek yang didaftarkan oleh orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Berdasarkan hal tersebut, maka plagiarisme, atau pemalsuan merek yang sah adalah illegal dan pelakunya dapat dikenakan ta'zir yang dapat berupa denda, penjara, atau apapun yang dianggap pantas oleh pemerintah atas pemalsuan merek yang dilakukan.<sup>62</sup>

Sejalan dengan konsep perlindungan merek dalam Islam yaitu *al-milkiyyah*, merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat dalam kasus ini tetap mendapat perlindungan hukum secara sah selama tidak adanya unsur itikad tidak baik dalam penciptaan merek GOTO. Merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat tidak dilanggar oleh siapapun termasuk oleh mergernya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia sebagai para Tergugat yang menciptakan dan mendaftarkan merek dengan nama “goto” yang bahkan sangat mirip

---

<sup>62</sup> Yusniar, “Tinjauan Kepemilikan Merek Dalam Perspektif Islam”, JURNAL MEDIASAS, Vol 5, No. 1 (2022), <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/374>

dengan merek GOTO milik Penggugat.

Pendaftaran merek “goto” hasil merger PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia sebagai para Tergugat sama sekali tidak dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran merek. Sistem perlindungan hukum terhadap merek yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis melalui amanah yang menjadi kewenangan mutlak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah sesuai dengan konsep hak milik atau *al-milkiyyah* dalam Islam yaitu kepemilikan individu.

Dalam konsep *al-milkiyyah*, kepemilikan individu memungkinkan siapa saja yang mendapatkan hak kepemilikan tersebut bisa digunakan untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, atau dikonsumsi untuk dipergunakan zatnya seperti dibeli. Sehingga dalam hal ini meskipun pendaftaran merek goto di kelas 42 yaitu kelas yang sama dengan merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology, tetap mendapatkan hak kepemilikan selama kedua merek tersebut tidak terdaftar pada barang dan jasa yang sejenis.

Maka PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia tetap bisa mendapatkan perlindungan merek goto di Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan bisa memanfaatkannya untuk kepentingan yang bernilai ekonomi. Begitu juga dengan PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat dan Pemilik merek GOTO di kelas 42 tetap mendapatkan hak kepemilikan individu yang sama dengan didaftarkannya merek goto di kelas 42 karena kedua merek

tersebut terdaftar tidak pada barang dan jasa yang sejenis.

Konsep *al-milkiyyah* yang terkandung di dalam system perlindungan hukum terhadap merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan pengertian dari hak milik itu sendiri yaitu kepemilikan umum (*al-milkiyyatul 'ammah*). Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' sebagai benda-benda yang dimiliki oleh suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya satu pihak saja. Karena hukumnya sebagai milik umum maka setiap orang dapat memanfaatkannya namun dilarang untuk memilikinya.

Kepemilikan umum ada jenisnya, seperti contohnya fasilitas public dan sarana umum, sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Maka dalam hal ini yaitu system pendaftaran dan perlindungan merek yang diterapkan pada daftar umum merek (DUM) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tergolong sebagai milik umum sehingga siapapun mempunyai hak untuk mendaftarkan dan memiliki hak perlindungan hukum terhadap suatu merek yang didaftarkannya pada klasifikasi kelas perlindungan yang sama selama bukan pada barang dan jasa sejenis.

Jika merek yang didaftarkan ke dalam salah satu klasifikasi kelas perlindungan merek mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain dengan barang dan jasa sejenis, tentu hal ini melanggar hak kepemilikan atas suatu merek. Meskipun merek yang didaftarkan mirip dengan merek orang lain bukan pada barang dan jasa sejenis, maka hal ini tidak termasuk pelanggaran terhadap hak milik atas suatu merek orang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jika PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat merasa keberatan dengan adanya merek “goto” hasil merger antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia, maka yang seharusnya dilakukan adalah menyampaikan keberatan atau sanggahan secara tertulis kepada Pemeriksa merek yaitu 15 (lima belas) hari setelah diajukannya permohonan pendaftaran merek dan pengumuman tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui sarana elektronik yaitu berita resmi merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Pengadilan hanya berwenang sebatas untuk membatalkan merek yang sudah diperiksa dan diterbitkan sertifikat mereknya oleh Pemeriksa merek, dan merek yang terbukti adanya unsur kesamaan pada pokoknya terhadap barang dan jasa sejenis.
2. Sistem perlindungan merek berdasarkan klasifikasi kelas pendaftaran yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sudah sesuai dengan konsep *Al-milkiyyah* dalam Islam, yaitu setiap merek yang didaftarkan di kelas yang sama tetap mendapatkan hak kepemilikan dan kewenangan hukum terhadap merek selama tidak termasuk dalam barang dan jasa sejenis.



## **B. Saran**

1. Seharusnya DJKI melakukan sosialisasi yang lebih spesifik tentang adanya suatu permohonan merek baru oleh pihak lain dengan memberikan notifikasi yang dapat diakses secara elektronik oleh pemilik merek terdaftar yang sekiranya terdapat persamaan dengan merek baru yang sedang dimohonkan pendaftarannya. Karena mustahil setiap waktu pemilik merek terdaftar mengecek website resmi DJKI tentang adanya permohonan pendaftaran suatu merek baru yang tiba-tiba jika keberatan harus segera menyampaikan keberatan tertulis dalam jangka waktu 2 bulan. Karena jika jangka waktu 2 bulan tersebut telah usai karena pemilik merek terdaftar baru mengetahui secara tiba-tiba dan apabila menempuh upaya hukum berupa gugatan melalui Pengadilan, tentu akan memakan waktu dan biaya yang banyak. Apabila ditempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa, belum tentu salah satu pihak mau berpartisipasi dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa bahkan jika berpartisipasi-pun berpotensi enggan untuk melaksanakan isi dari alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat contohnya jika melalui arbitrase.
2. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dari segala aspek sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan secara mendalam dengan mengumpulkan data-data yang lebih spesifik lagi yang lebih berguna dan berpotensi menyempurnakan penelitian ini.
3. Diharapkan untuk penelitian yang akan meneliti kasus ini selanjutnya, lebih mencari data-data yang lebih spesifik lagi yaitu dengan mendatangi kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM

yang terletak di DKI Jakarta sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan dan perlindungan merek di Indonesia. Karena lokasi wawancara sebagai data utama dalam penelitian ini yaitu Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Ham Jawa Timur sebagai pihak yang menjadi narasumber memang bekerja di bidang Kekayaan Intelektual dan memahami alur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Permenkumham RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, tetapi kewenangannya hanya sebatas pelayanan masyarakat tiap provinsi terkait Kekayaan Intelektual seperti bantuan untuk pendaftaran merek dan konsultasi Kekayaan Intelektual sehingga tidak memiliki data yang bernilai materi inti dalam kasus ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam" *Jurnal Ushuluddin*, no. 2 (2012), <https://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>
- Ayu Pramesti, Tri Jata "Arti 'Persamaan pada Pokoknya' dalam UU Merek dan Indikasi Geografis", *HUKUMONLINE.COM*, 13 Agustus 2020, diakses Kamis 29 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945>
- Chairul Huda, Muhammad "Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), 2021, [http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=14262/2/METODE%20PENELITIAN%20HUKUM%20\(Pendekatan%20Yuridis%20Sosiologis\)](http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=14262/2/METODE%20PENELITIAN%20HUKUM%20(Pendekatan%20Yuridis%20Sosiologis))
- Faisal, Baso "Mengenal Binding Opinion Arbitrase", *HUKUMONLINE.COM*, 3 Juni 2021, diakses Kamis 16 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-i-binding-opinion-i-arbitrase-lt60b85c720f2df>
- Hasanah, Sovia "Perbedaan Konsiliasi Dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", *HUKUMONLINE.COM*, 23 November 2021, diakses Kamis 16 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-konsiliasi-dengan-arbitrase-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt596c19fed3ca7/>
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- Himayah, Istin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicious Kudus)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11854/1/2102100\\_skripsi%20lengkap.PDF](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11854/1/2102100_skripsi%20lengkap.PDF)

Ifroda Maukhida, Yosi. “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan No. 13/Pdt.Sus-Merek.2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/45974/1/17220125.pdf>

Ilmiawan, Sidik. Gultom Elfrida, Rahmawati “Analisis Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga. Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow”, *UNES LAW REVIEW*, no. 2 (2022) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.329>

Indi Hertiyanti, Oktyana. “Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Barang Dan Jasa”, (Graduate thesis, Universitas Diponegoro, 2012), [http://eprints.undip.ac.id/42147/1/Bab\\_I-II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42147/1/Bab_I-II.pdf)

Liza, Shafiatul. “Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Leuser Coffe di Kota Banda Aceh)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17785/1/Shafiatul%20Liza,%20150106063,%20FSH,%20IH,%20085260937172.pdf>

Morenza Pilar, Vegyana. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI.Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Al Tassaruf Wa Al-Milk” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27768/>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020018216?type=trademark&keyword=goto> diakses pada 9 Mei 2023

Putusan Mahkamah Agung 520 K/PDT.SUS-HKI/2021, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 28 April 2021, diakses 29 Desember 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec111a7465ce488f8f313030333036.html>

Putusan Mahkamah Agung No. 71/Pdt-Sus/HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst,  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaece88e9efdc86290b1313432363139.html>

Setia, Adi. “Analisis Yuridis Putusan No. 1105.Pdt.Sus-HKI/Merek/2018 PN.Niaga Jakarta Pusat Mengenai Sengketa Merek Terkenal Antara DC Comics Dan PT. Marxing Farm Makmur” (Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2020),  
<http://repository.upnjatim.ac.id/628/1/Cover.pdf>

Sistem Klasifikasi Merek Kelas 30, diakses pada 9 Mei 2023,  
<https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/30>

Ulfah, Fadilah. “Kepemilikan Dalam Islam”, Studocu (2022),  
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-sumatera-utara/fiqih-mualamat/kepemilikan-dalam-islam-fadilah-ulfah/36540140>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1684.pdf>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>

Yusniar, “Tinjauan Kepemilikan Merek Dalam Perspektif Islam”, JURNAL MEDIASAS, Vol 5, No. 1 (2022),  
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/374>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



### **Keterangan:**

**Setelah wawancara terkait penyelesaian kasus persamaan merek GOTO kepada Bapak. Pahlevi Witandra, S.H., M.H. Sebagai Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada hari Kamis, 30 Maret 2023 di Jalan Kayoon Nomor 50-52 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya**

## **PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi:

PERSAMAAN MEREK GOTO ANTARA PT. TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY  
DENGAN MERGERNYA PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN PT.  
TOKOPEDIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN KONSEP AL MILKIYYAH

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 WIB

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Maret 2023

Tempat : Kanwil Kemenkum Ham Jawa Timur

Alamat : Jl. Kayoon Nomor 50-52 Kec. Genteng, Surabaya

Pewawancara : Zulkifli Rahman Hakim

Narasumber : Pahlevi Witandra, S.H., M.H.

Jabatan Narasumber : Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses pendaftaran merek dan pemeriksaan merek? Mengingat di kelas 42 merek Tergugatditerima permohonannya yang berarti di kelas yang sama dengan Penggugat
2. Bagaimana penyelesaian yang benar terhadap kasus persamaan merek tersebut menurut DJKImengingat perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan?
3. Siapa yang berhak secara hukum terhadap merek GOTO, karena keduanya bidang usaha yang samayaitu e-commerce dan di kelas 42 keduanya terdaftar.
4. Bagaimana penafsiran dari suatu frasa “pendaftaran merek sesuai kelas barang atau jasa dan jenisnya”?



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya  
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> surel: [tukkanwiljatim@gmail.com](mailto:tukkanwiljatim@gmail.com)

Nomor : W.15-UM.01.01-1555  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

27 Maret 2023

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
di tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B- 5563 /F.Sy.1/TL.01/03/2023 tanggal 15 Maret 2023, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Zulkifli Rahman Hakim  
NIM : 19220169  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan topik "**Analisis Hukum Kasus Persamaan Merek Antara Merek GOTO (PT. Terbit Financial Technology) Dengan Merek goto (PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia) (Studi Putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN. Niaga Jkt.Pst)**" pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Saefur Rochim  
NIP 197504021998031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
3. Yang Bersangkutan.



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Zulkipli Rahman Hakim  
NIM : 19220169  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
Judul Skripsi : Persamaan Merek GOTO Antara PT. Terbit Financial Technology Dengan Mergernya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Dan PT. Tokopedia Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Konsep Al-Milkiyyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 Maret 2023	Proposal	
2.	Rabu, 15 Maret 2023	Revisi Semi Proposal	
3.	Jum'at, 20 Maret 2023	Revisi Semi Proposal	
4.	Selasa, 2 Mei 2023	Revisi Seminar P roposal	
5.	Jum'at, 5 Mei 2023	Revisi Seminar Proposal	
6.	Selasa, 9 Mei2023	Revisi Proposal	
7.	Senin, 15 Mei2023	Revisi BAB I,II,III,IV	
8.	Senin, 22 Mei 2023	Revisi BAB IV	
9.	Selasa, 23 Mei 2023	Revisi BAB IV,V	
10.	Kamis, 25 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 26 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Zulkifli Rahman Hakim  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 26 November 1999  
Alamat Rumah : Jl. Ranugrati Gg. 2 No. 28 B Sawojajar Malang  
Nama Ayah : M. Mishbahul Munir (Alm)  
Nama Ibu : Chusnul Chotimah  
Email : djulkiptyrahman01@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

2007 - 2012 : SDN Kauman 1 Kota Malang  
2013 – 2018 : Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 3 Kediri  
2019 - 2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

