

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Pelindungan Hukum Bagi Merek “GOTO” Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis Dihubungkan dengan *Nice Classification***

OLEH

**Maria Laurensia Ruslie
NPM : 6051901064**

Pembimbing :
Dr. Djamal, S.H., M.Hum.



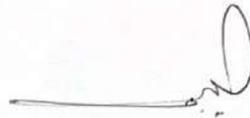
Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Djamal, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Laurensia Ruslie

NPM : 6051901064

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Pelindungan Hukum Bagi Merek GOTO Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dihubungkan dengan *Nice Classification*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Maria Laurensia Ruslie)

6051901064

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan membuat persaingan usaha juga menjadi semakin ketat. Mendaftarkan merek menjadi salah satu upaya yang dilakukan pengusaha untuk memperoleh pangsa pasar. Terdapat sebuah sengketa merek antara PT Terbit Financial Technology (TFT) dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan Tokopedia yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Kasus ini terjadi karena pendaftaran merek GOTO yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia diterima atau dikabulkan oleh DJKI padahal merek GOTO sendiri sudah terdaftar sebelumnya dengan PT TFT sebagai pemilik dan pendaftar yang pertama. Hal ini membuat pihak PT TFT merasa haknya dirugikan. Dalam klarifikasi yang diberikan oleh pihak DJKI dijelaskan bahwa penerimaan merek GOTO milik Gojek dan Tokopedia diperuntukkan bagi jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan milik PT TFT. Adapun klasifikasi merek yang digunakan oleh DJKI dalam pertimbangan pemberian mereknya adalah Nice Classification. Sehingga penulis ingin meneliti bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan bagi merek GOTO milik PT TFT dalam kasus ini serta kedudukan hukum Nice Classification itu sendiri dalam sistem hukum merek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana akan dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis adalah bahwa penerimaan merek GOTO milik Gojek dan Tokopedia tidak sejalan dengan prinsip pendaftaran merek yaitu first to file dan Pasal 21 Ayat (1) huruf a UU MIG yang mengatur persamaan merek pada pokoknya dan keseluruhannya. Selain itu klasifikasi merek yang digunakan saat ini yang berpedoman kepada Nice Classification masih belum memiliki payung hukum yang jelas karena belum ada peraturan turunan yang lebih rinci. Singkatnya merek GOTO milik PT TFT dan GOTO milik Gojek dan Tokopedia keduanya sama-sama mendapat perlindungan hukum sehingga menyebabkan kebingungan konsumen karena terdapat dua merek yang seintas terlihat sama juga kebingungan mengenai klasifikasi merek manakah yang seharusnya digunakan.

Kata Kunci : Pelindungan Merek, GOTO, Pendaftaran Merek, First To File, Penerimaan/Penolakan Merek, Klasifikasi Merek, Nice Classification.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul: **“Analisis Pelindungan Hukum Bagi Merek GOTO Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dihubungkan dengan *Nice Classification*”** yang telah terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini, khususnya kepada:

1. Keluarga Penulis yang diantaranya adalah Susanto Ruslie selaku ayah dari Penulis, Yovita Labaran selaku ibu dari Penulis, Angielica Ruslie dan Camilla Ruslie selaku kakak dari Penulis, dan Stevan Ruslie selaku adik dari Penulis yang sudah memberikan kepercayaan kepada Penulis dalam segala keputusan yang diambil oleh Penulis serta terus mendukung Penulis untuk menggapai cita-cita. Terima kasih sekali lagi khususnya kepada papa yang sudah bekerja membanting tulang untuk membiayai perkuliahan Penulis tanpa mengeluh sedikit pun.
2. Bapak Dekan, Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. atas segala kebijakannya selama perkuliahan Penulis di Fakultas Hukum UNPAR yang menghantarkan Penulis untuk sampai di tahap ini.
3. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen wali yang sudah membimbing dan membantu mengarahkan Penulis dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan akademik di Fakultas Hukum UNPAR.
4. Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas waktu dan dedikasi yang Bapak berikan kepada Penulis selama

bimbingan skripsi. Terima kasih sudah melihat potensi dalam diri Penulis dan mendorong Penulis untuk berupaya semaksimal mungkin dalam penulisan hukum ini. Penulis sangat bersyukur telah memilih bapak sebagai pembimbing. Ilmu dan pengalaman yang bapak berikan kepada Penulis akan sangat berguna bagi Penulis kedepannya.

5. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. dan Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulis dalam sidang skripsi. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan dalam rangka menyempurnakan penulisan hukum ini.
6. Bapak Dadang Jumarsa selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Bapak Lucky Gilang Patria, S.E. selaku Kepala Sub. Bag. Akademik yang selalu membantu Penulis dalam urusan administrasi selama perkuliahan.
7. Bapak Denny, Bapak Iwan, dan Bapak Hardi selaku narasumber dari DJKI yang telah menerima Penulis pada saat ingin melakukan wawancara dan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Penulis.
8. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah kooperatif dan memberikan data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini.
9. Timotius Maxmillian yang sudah melihat potensi dalam diri Penulis dan meyakinkan Penulis untuk mengambil topik penulisan ini. Terima kasih karena sudah mendampingi Penulis dalam suka maupun duka sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
10. Abigail Madeline, Fifi Chasella, Alifia Putri, dan Abraham Benedictus selaku teman seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum UNPAR yang selalu menemani Penulis selama berkuliah di Bandung.
11. Teman-teman UKM Voli yang sudah mengisi hari-hari Penulis khususnya pada semester akhir ini menjadi penuh kesenangan karena bisa aktif berolahraga.
12. Serta pihak-pihak yang turut terlibat dan berjasa dalam penulisan hukum ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis terbuka terhadap kritik dan

saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandung, 12 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maria Laurensia Ruslie', written in a cursive style.

Maria Laurensia Ruslie

NPM: 6051901064

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Sifat Penelitian.....	9
1.5.2. Metode Pendekatan.....	9
1.5.3. Jenis data dan Teknik Analisis data.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	12
LANDASAN TEORI, KONSEP, DAN DASAR HUKUM MEREK.....	12
2.1. Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2. Merek.....	13
2.3. Hak atas Merek.....	13
2.4. Merek Terdaftar.....	14
2.5. Klasifikasi Merek	14
2.6. Pendaftaran Merek	15
2.7. Penerimaan/Penolakan Merek.....	16
2.8. Pelanggaran Merek.....	16
2.9. Pembatalan Merek.....	17
2.10. Pelindungan Hak Merek	17
2.11. Penegakan Hukum Pelanggaran Merek.....	18
BAB III	20
KEDUDUKAN <i>NICE CLASSIFICATION</i> DALAM SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA.....	20
3.1. Perjanjian Internasional.....	20
3.2. <i>Nice Agreement</i>	22
3.3. <i>Nice Classification</i>	25

BAB IV	28
ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK GOTO	28
4.1. Kasus GOTO	28
4.2. Pelindungan Hukum Bagi Merek GOTO	30
BAB V	37
KESIMPULAN DAN SARAN	37
5.1. Kesimpulan	37
5.2. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tantangan bisnis dan kesempatan usaha bagi para pengusaha di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan era globalisasi saat ini. Peluang dan tantangan bisnis tersebut menyebabkan meningkatnya persaingan antara pengusaha domestik dan asing dalam skala nasional dan internasional. Pengusaha atau produsen didorong untuk terus bersaing guna mengembangkan dan merebut pangsa pasar dengan adanya fenomena persaingan usaha. Oleh karena itu, salah satu cara atau strategi yang digunakan produsen atau pengusaha adalah dengan memberi merek atau tanda pada barang/produknya. Merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut. Merek menjadi penting bagi individu atau perusahaan yang akan berbisnis dalam hal mengelola bisnis dan mempromosikan barang dan/atau jasa. Karena merek akan mengidentifikasi asal atau sumber barang dan/atau jasa serta nama usaha atau perusahaan komersial yang menjual barang dan/atau jasa tersebut.

Sebuah merek memiliki fungsi sebagai pengenalan atau tanda identifikasi yang membedakan produk dari masing-masing produsen. Melalui merek, produsen dapat memastikan mutu barang dan/atau jasa yang dibuatnya (jaminan mutu). Dengan begitu barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diri produsen dapat terlindungi dari persaingan usaha tidak sehat akibat itikad buruk produsen lain yang ingin merugikan atau membonceng reputasinya.

Merek juga memiliki fungsi sebagai sarana pemasaran (alat promosi dagang) bagi pengusaha atau produsen yang akan menjual produk atau jasanya. Dalam fungsi ini, merek memberi informasi kepada konsumen sampai tingkat tertentu tentang produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh

pengusaha. Reputasi atau nilai merek semakin meningkat saat ini, terutama dengan periklanan baik iklan nasional maupun internasional yang bertujuan untuk distribusi barang dan/atau jasa. Apalagi seiring dengan berkembangnya internet dan media sosial, merek yang disokong dengan periklanan, mampu mendorong atau menstimulasi permintaan konsumen dan sekaligus menjaga kesetiaan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam persaingan pasar global yang sangat kompetitif, hal ini yang memberi merek keunggulan kompetitif dan keunggulan kepemilikan.

Loyalitas konsumen terhadap merek terkenal mendorong perusahaan pesaing memilih untuk meniru daripada menciptakan karya orisinalnya sendiri. Sebab mereka akan memilih cara yang lebih mudah daripada harus besusah payah. Akibatnya adalah penurunan pangsa pasar dan reputasi merek, kepentingan pemilik sah dari merek terkenal akan dirugikan. Selain itu, ketika konsumen membeli barang yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka, hal itu juga merugikan kepentingan konsumen. Pelanggan membeli produk dengan harapan bahwa produk yang dibeli akan sesuai dengan *brand image* yang di dapat. Namun dengan adanya produk tiruan tentu kualitas dari produk yang dibeli akan berbeda dengan produk orisinal.

Hak atas merek didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) sebagai hak khusus (eksklusif) yang diberikan oleh negara kepada pendaftar untuk menggunakan merek itu sendiri atau memberi kuasa atau izin kepada orang lain untuk menggunakan mereknya. Karena pemberian hak oleh negara ini bersifat eksklusif, maka untuk mendapatkannya harus melewati pendaftaran yang menyebabkan sifatnya adalah wajib (*compulsory*). Sehingga merek harus didaftarkan kepada negara atau dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) baik secara elektronik maupun non-elektronik untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan dari negara. Jika merek tidak terdaftar, negara tidak akan melindunginya, membuatnya terbuka untuk digunakan oleh siapa saja.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, merek didapatkan setelah melalui tahap pendaftaran. Indonesia menganut prinsip atau asas *first to file*, yang menyatakan bahwa pemilik merek adalah siapa yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Sehingga mencegah dan menahan pihak lain mendaftarkan merek dengan nama yang sama. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UU MIG yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Di antara syarat-syarat yang ada dalam permohonan pendaftaran merek terdapat syarat mencantumkan kelas serta uraian jenis barang dan/atau jasa merek yang ingin didaftarkan dalam formulir permohonan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf f UU MIG yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1)dst.
(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
a.dst.
b.dst.
c.dst..
d.dst.
e.dst.
f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
(3)dst.
(4)dst.
(5)dst.
(6)dst.
(7)dst.
(8)dst.
(9)dst.”*

Kelas barang dan/atau jasa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Namun baru-baru ini muncul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional

atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek).¹ Selain PP Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek juga digunakan *Nice Classification* yang merupakan klasifikasi merek yang berasal dari *Nice Agreement* yang berlaku secara internasional dan telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1967. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang digunakan oleh DJKI adalah *Nice Classification* edisi ke-11 tahun 2022.² Namun untuk *Nice Classification* baru sampai pada pengesahan *Nice Agreement* sebagai perjanjian internasional saja, belum ada peraturan turunan yang mengatur klasifikasi merek yang digunakan secara lebih teknis. Hal tersebut menyebabkan tumpang tindih peraturan dan menimbulkan kebingungan klasifikasi merek mana yang seharusnya digunakan.

Tahapan pendaftaran merek yaitu melalui permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi. Dalam pemeriksaan substantif, DJKI akan mempertimbangkan untuk menerima atau menolak merek yang dimohonkan. Salah satu faktor atau patokan dalam pertimbangan ini adalah dengan melihat apakah merek yang dimohonkan mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a UU MIG yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - b.dst.*
 - c.dst.*
 - d.dst.*
- (2) *.....dst.*
- a.dst.*
 - b.dst.*
 - c.dst.*
- (3) *.....dst.*
- (4) *.....dst.*”

¹ *Nice Agreement* merupakan perjanjian internasional yang dikelola oleh WIPO dan mendasari adanya *Nice Classification*, ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1957 di kota Nice Prancis dan mulai berlaku sejak 8 April 1961.

² Agenda KI, *DJKI Beri Dukungan Kepada UMK Melalui Akses Nice Agreement*, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-beri-dukungan-kepada-umk-melalui-aksesi-nice-agreement?kategori=agenda-ki>, diakses pada 7 Maret 2023 pukul 15.40.

Dari pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa jika suatu merek pada pokoknya atau keseluruhannya sama/identik dengan merek yang telah terdaftar, maka akibatnya permohonan pendaftaran merek itu dapat ditolak. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sering kali menimbulkan sengketa antar merek. Sengketa merek yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini adalah pelanggaran hak atas merek GOTO. Kasus ini dimulai pada tahun 2021 saat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang juga terkenal sebagai Gojek dan PT Tokopedia mengumumkan merger untuk mendirikan GoTo. GoTo Group diklaim sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Permasalahan hukum muncul ketika PT Terbit Financial Technology (TFT) sebagai Penggugat, percaya bahwa merek-merek yang berasosiasi dengan Gojek sebagai Tergugat I dan Tokopedia sebagai Tergugat II memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek miliknya. Gojek dan Tokopedia memohonkan pendaftaran merek yaitu “GOTO”, “goto” dan “goto financial” dalam berbagai kelas diantaranya kelas 9, 35, 36, 38, 39, dan 42, beberapa sudah terdaftar dan beberapa masih dalam proses pendaftaran. Sedangkan PT TFT memiliki merek “GOTO” yang sudah terdaftar pada kelas 42. PT TFT merasa mereknya di plagiat dan menggugat dengan dasar pelanggaran hak atas merek. Sebelumnya PT TFT juga sempat melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran pidana Pasal 100 Ayat 2 dan/atau Pasal 102 UU MIG pada 13 Oktober 2021. Pengaduan ini teregister dengan nomor LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA. Gugatan kemudian dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 November 2021 dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

PT TFT menyatakan dalam petitumnya bahwa mereka adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak atas merek GOTO yang sah. Mereka menegaskan merek GOTO dengan nomor IDM000858218 atas nama PT TFT telah lebih dulu terdaftar pada DJKI. Pendaftaran tersebut sudah sejak tahun 2020, sebelum merger antara PT Gojek dan PT Tokopedia diumumkan. Hal itu menjadi dasar tuduhan pelanggaran hak atas merek dan gugatan berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 UU MIG oleh PT TFT. Selanjutnya, PT TFT

meminta agar penggunaan merek GOTO dan semua variasinya dihentikan karena merek GOTO milik PT Gojek dan PT Tokopedia mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek GOTO miliknya. PT TFT juga menuntut ganti rugi kepada PT Gojek dan PT Tokopedia hingga Rp.2,08 triliun, yang terdiri dari kerugian materiil Rp.1,8 triliun dan kerugian imateriil Rp.250 miliar.

Akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh PT Gojek dan PT Tokopedia mengenai kompetensi absolut (kewenangan mengadili). Selanjutnya menghukum PT TFT untuk membayar biaya perkara. Putusan pengadilan tersebut menggagalkan gugatan PT TFT.

Pada dasarnya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut secara prosedur dapat dibenarkan (*res judicata pro veritate habetur*), akan tetapi menurut hemat penulis putusan belum menyentuh substansi apa yang disengketakan, padahal gugatan penggugat membuka peluang untuk hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya atau sering disebut *ex aequo et bono* (guna menemukan hukum yang adil secara substansi).

DJKI sebagai Turut Tergugat dalam kasus ikut memberikan klarifikasinya bahwa pemberian merek GOTO kepada Gojek dan Tokopedia adalah untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek GOTO yang dimiliki PT TFT.³ Klasifikasi kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang digunakan oleh DJKI dalam memberikan merek GOTO berasal dari *Nice Classification*, sementara *Nice Agreement* baru disahkan pada bulan Januari 2023.

Berkaca dari kasus GOTO maka dapat disimpulkan sementara terkesan kurangnya perlindungan bagi merek yang sudah lebih dulu didaftarkan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat mengenai sistem *first to file* itu sendiri. Lebih jauh, di era perdagangan global

³ Agenda KI, *Sengketa GoTo: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, diakses pada 26 Februari 2023 pukul 12.25.

dan sesuai dengan konvensi/perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, merek berperan penting dalam menghadirkan persaingan usaha yang sehat dan adil, meningkatkan pelayanan, serta menjamin kepastian hukum bagi dunia perindustrian, perdagangan, dan investasi. Namun, keadaan tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh ke investasi di Indonesia dalam rangka menghadapi atau menyambut perkembangan perekonomian baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.⁴

Nice Classification dalam pemberian merek di Indonesia juga patut dipertanyakan kedudukannya di dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu patut dijadikan pertanyaan hukum (rumusan masalah) mengenai perlindungan merek yang telah terdaftar atau teregistrasi terhadap merek yang sepintas terlihat mempunyai persamaan pada pokoknya. Sehingga menjadi alasan penulis memilih topik ini. Dari uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik dan memutuskan membuat penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pelindungan Hukum Bagi Merek GOTO Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dihubungkan dengan *Nice Classification*”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *Nice Classification* dalam sistem hukum merek di Indonesia?
2. Bagaimana pelindungan hukum terhadap merek ”GOTO” pada kasus sengketa dagang PT. Terbit Financial Technology dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT. Tokopedia?

⁴ Lihat bagian Konsiderans UU MIG huruf b.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan *Nice Classification* dalam sistem hukum merek di Indonesia.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap merek "GOTO" pada kasus sengketa dagang PT. Terbit Financial Technology dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT. Tokopedia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dapat menyumbangkan wawasan baru ke dalam dunia pendidikan khususnya mengenai sistem *first to file* dan kedudukan *Nice Classification* dalam pendaftaran merek serta merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi sesama peneliti yang berniat mengembangkan hasil penelitian ini maupun bagi pembaca yang membutuhkan dan tertarik dengan topik ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan dan saran bagi pihak yang terlibat seperti para praktisi hukum khususnya DJKI, agar dapat menjadi bahan pertimbangan jika terdapat permasalahan mengenai sistem *first to file* dan kedudukan *Nice Classification* dalam pendaftaran merek serta merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Sehingga dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang menghambat pemberian perlindungan hukum khususnya di bidang HKI agar ke depannya dapat dilakukan secara lebih maksimal.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Penulis memutuskan untuk memakai metode penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis dalam karya ini. Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitis menggunakan data-data yang telah terkumpul untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang objek yang diteliti.⁵ Penulis berencana untuk mengumpulkan data sekunder yang mengacu pada sumber, bahan, atau informasi yang telah ditulis atau dibahas dalam buku, jurnal, atau artikel lain yang terkait dengan topik/isu yang diteliti.⁶ Setelah data diolah dan dianalisis, akan dibuat kesimpulan, solusi, dan saran berdasarkan pendapat penulis, yang disajikan dengan bahasa yang runtut/koheren dalam bentuk naratif. Pada akhirnya yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memberi gambaran mengenai perlindungan hukum yang tepat terhadap merek GOTO di Indonesia.

1.5.2. Metode Pendekatan

Penulis mengambil pendekatan Yuridis-Normatif untuk digunakan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan hukum yuridis-normatif melibatkan penggunaan data sekunder atau sumber pustaka sebagai landasan penelitian. Hal ini dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur atau artikel akademik yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁷ Dalam penelitian yuridis-normatif, penulis secara khusus mengkaji perlindungan merek sebagai variabel dan menitikberatkan atau merujuk pada penerapan norma atau kaidah dalam hukum positif atau peraturan yang terdapat dalam hukum nasional.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* 29, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.29

⁶ Elly Erawati, *Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2011), hlm. 9

⁷ Soerjono Sockanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah metode pendekatan yang digunakan,⁸ dengan menelaah peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian, yaitu isu hukum di bidang HKI merek. Doktrin, teori, dan pendapat para ahli hukum seputar perlindungan hukum atas merek juga dikaji dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data dikumpulkan melalui penelitian pustaka untuk menemukan bahan hukum yang akan dikategorikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dan peraturan terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, teori dan pendapat ahli, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, serta bahan yang diperoleh dari internet seperti situs/*website* yang berkaitan dengan rumusan masalah.
3. Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah kamus seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.3. Jenis data dan Teknik Analisis data

Analisis secara kualitatif akan dilakukan oleh penulis terhadap data yang sudah terkumpul. Kualitatif berarti lebih menaruh fokus pada kualitas daripada kuantitas, atau dengan kata lain, penekanan yang lebih besar berada pada interpretasi/penafsiran hukum. Dengan melihat isu dalam rumusan masalah, penulis akan mengumpulkan peraturan, asas, doktrin, dan hal lainnya yang berhubungan. Kemudian akan dilakukan analisis dengan cara deduktif untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan nasional Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi merek.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipakai untuk menyusun skripsi ini terbagi dalam lima bab. Lima bab tersebut akan terbagi lagi ke dalam sub bab sesuai materi dan pembahasan masing-masing yang dirinci sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang dalam penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan sebagai rancangan penelitian.

BAB II – LANDASAN TEORI, KONSEP, DAN DASAR HUKUM MEREK

Berisi pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan merek, seperti teori, hakikat/dasar, asas/prinsip, serta kedudukan dan pengaturan merek sebagai salah satu objek yang dilindungi secara hukum di Indonesia.

BAB III – KEDUDUKAN *NICE CLASSIFICATION* DALAM SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA

Berisi analisis kedudukan *Nice Classification* sebagai klasifikasi merek yang berlaku, alasan pemberlakuannya di Indonesia, berhak atau tidaknya Indonesia menggunakan serta dampaknya terhadap perlindungan merek.

BAB IV – ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK GOTO

Berisi analisis tentang sistem pendaftaran merek dan persamaan pada pokoknya dalam kasus GOTO, serta upaya dan akibat hukum yang dapat terjadi kepada pihak dalam sengketa GOTO.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian. Beserta dengan saran dari penulis yang dapat memberikan masukan dan membantu penerapan perlindungan hukum merek.