

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Niaga merupakan suatu pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan.¹ Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan, disamping sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang hukum dan perekonomian terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis.²

Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya.³ Khusus wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Provinsi Nangro Aceh Darusallam. Pengadilan Niaga dalam berbagai Undang-Undang

¹Serlika Aprita, 2014, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit", dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 14, No. 1, hlm.14.

² Meita Djohan, 2019, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga", dalam Jurnal Pranata Hukum, Vol 14, No. 1, hlm. 3.

³ Catur Iriantoro, "Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga", <http://www.pn-medankota.go.id/>, dikunjungi pada 14 september 2022, Jam 16.30.

dibidang HKI diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Niaga, diharapkan ketentuan yang abstrak didalam peraturan perundang-undangan akan menjadi konkret dan efektif.

Pada dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HAKI yang telah digunakan ratusan tahun lalu dan mempunyai peranan penting di dalam dunia industri dan perdagangan.⁴ Perkembangan merek di dalam kehidupan bermasyarakat menjadikan merek sering sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya merek yang berupa barang seperti pakaian, furniture, makanan dan minuman, serta merek yang berupa jasa seperti transportasi, hotel, dan akomodasi. Seperti disebutkan diatas sebelumnya, produk yang berupa barang maupun jasa rata-rata dari mereka menggunakan sebuah merek pada produknya yang berfungsi untuk membedakan produk satu dengan produk lainnya, yang membuat merek menjadi tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat.⁵

Menurut Rachmadi Usman merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain.⁶ Merek tersebut dapat berupa merek dagang maupun merek jasa. Merek dagang dapat diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang

⁴ Syahriyah Semaun, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*", dalam Jurnal Hukum Diktum, Vol 14, No. 1, hlm. 2.

⁵ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, hlm. 321.

yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jenis gugatan yang diajukan di Pengadilan Niaga antara lain gugatan atas penolakan Komisi Banding Merek, keberatan atas penolakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan perpanjangan, keberatan/gugatan atas penghapusan pendaftaran merek, gugatan atas penghapusan pendaftaran merek kolektif, gugatan pembatalan merek, permohonan pembatalan merek kolektif, dan gugatan atas pelanggaran merek.

Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Gugatan yang diajukan berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Di Indonesia dewasa ini, cukup banyak terjadi pelanggaran Hak merek baik yang sudah di persengketaan maupun yang belum. Kasus yang terjadi saat ini di Indonesia di dominasi oleh gugatan pembatalan merek dan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek. Berikut beberapa contoh kasus sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia:

⁷ *Ibid.*

- a. Sengketa merek Ayam Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu;
- b. Sengketa merek IKEA Swedia dengan IKEA;
- c. Sengketa merek Toyota Lexus dengan ProLexus; dan
- d. Sengketa merek AQUA dengan AQUALIVA.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, ada satu kasus yang baru ini terjadi dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji kasus yang terjadi antara merek dagang GOTO milik PT Terbit Financial Technology dengan GoTo milik PT Gojek Tokopedia Tbk. Kasus dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini awalnya terjadi pada tanggal 17 Mei 2021, Gojek dan Tokopedia resmi menggabungkan usahanya (*merger*) dengan nama GoTo Group. Namun, pada tanggal 2 November 2021 PT Terbit Financial Technology menggugat PT Gojek Tokopedia Tbk. atas kesamaan merek dagang.

PT Terbit Financial Technology menyatakan merek GOTO untuk kelas 42 sudah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000858218 tanggal 10 Maret 2020 dengan perlindungan sampai 10 Maret 2030. Sementara merek GoTo versi Gojek dan Tokopedia dengan nomor IDM000936924 baru didaftarkan pada tanggal 27 Desember 2021 di kelas yang sama yaitu Kelas 42 yang mencakup bisnis jasa penelitian dan teknologi, dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industry; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer.

Pada tanggal 2 Juni 2022 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan perkara dengan Nomor Perkara 71/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara PT. Terbit Financial Technology dengan PT Gojek Tokopedia Tbk dengan amar putusan: 1) Mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. 2) Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara gugatan Hak kekayaan Intelektual No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tersebut. 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jika didasari dari kompetensi absolut, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan yaitu memutus perkara-perkara terhadap segala sengketa merek yang berhubungan dengan pendaftaran hingga pelanggaran merek serta seluruh jenis perkara keperdataan berkaitan dengan merek. Seperti yang ada dalam petitum penggugat poin 4 dari putusan nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. yaitu: “Menyatakan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak atas merek “GOTO” milik Penggugat yang terdaftar dengan Nomor: IDM000858218, Kelas 42, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.” Jika petitum Penggugat tersebut dihubungkan dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan mengajukan gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga, artinya gugatan tersebut sudah tepat diajukan kepada Pengadilan Niaga dan merek “goto” milik Para Tergugat sudah terindikasi melakukan pelanggaran hak atas merek.

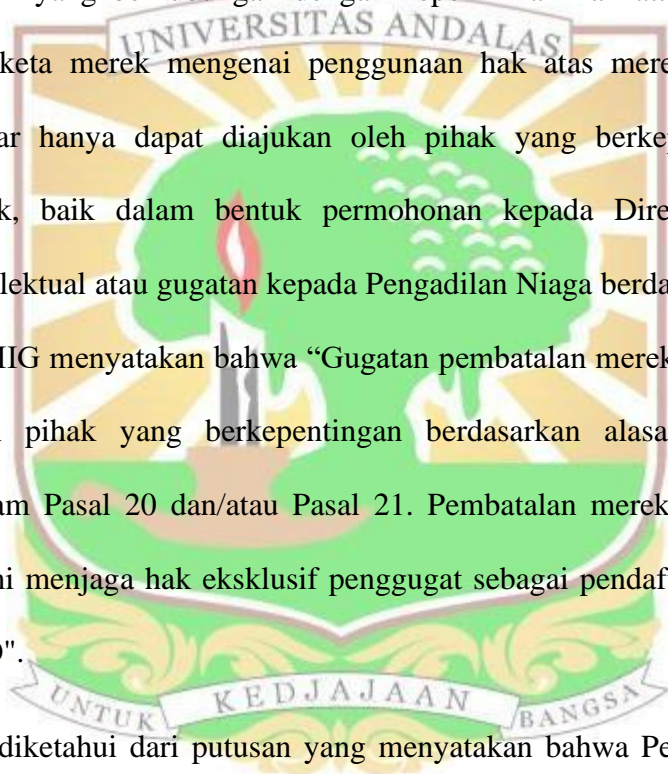
Pasal 21 Undang-Undang Merek juga menjelaskan bahwa alasan permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan:

- a) Merek terdaftar milik pihak lain atau yang sebelumnya diminta oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang berbeda jenis dan memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d) Indikasi geografis terdaftar.

Pasal ini mengatur bahwa jika suatu merek yang diajukan mempunyai kemiripan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, maka merek tersebut akan ditolak, mengingat pemilik merek terdaftar tersebut mempunyai hak eksklusif.

Mengenai persamaan pada pokoknya antara merek “GOTO” (Penggugat) dengan merek “goto” (Para Tergugat) terlihat secara visual dengan mengacu pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG. Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara, penetapan, cara penulis atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Apabila dilihat dari persamaan pada pokoknya berlaku untuk kasus sengketa merek GOTO karena adanya beberapa unsur yang menjadikannya sama. Sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology sudah sesuai karena terdapat persamaan pada pokoknya dan berpotensi pendaftaran GOTO milik PT Gojek Tokopedia Tbk akan dilakukan pembatalan merek. Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU MIG menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pembatalan merek tergugat harus dilakukan demi menjaga hak eksklusif penggugat sebagai pendaftar pertama hak merek "GOTO".



Dapat diketahui dari putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memutus perkara ini sedangkan tidak semua petitum dari penggugat bukan kewenangan dari Pengadilan Niaga. Apabila dilihat dari peraturan di Indonesia yang memberlakukan sistem *First-to-File*, artinya PT Terbit Financial sebagai pemilik pertama penggunaan merek GoTo dan berhak atas hak merek dan perlindungan di mana perlindungan terhadap kesetaraan pada hakekatnya dalam penggunaan merek GoTo dan jika dibandingkan dengan merek

PT Terbit Financial dengan PT Gojek Tokopedia Tbk. memiliki kesamaan bunyi GOTO, jadi walaupun ada perbedaan gaya huruf yang digunakan akan tetap terbaca sebagai GO-TO. Kemudian pada kelas yang terdaftar salah satunya berada pada kelas yang sama yaitu kelas 42. Oleh karena itu, penulis melihat adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip *First-To-File* di Indonesia. Masih banyak sengketa merek yang terjadi mengenai kesamaan pada hakekatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa merek dalam suatu tulisan yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT Nomor 71/Pdt. Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan meliputi:

1. Bagaimana kepastian hukum kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa merek pada Putusan nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam penyelesaian sengketa merek pada Putusan nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa merek pada Putusan nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dalam penyelesaian sengketa merek pada Putusan nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman penulis terutama berkenaan dengan hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan dibidang sengketa merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan yang dapat digunakan oleh pelaksana penegak hukum sebagai kerangka acuan dalam penyelesaian penanganan perkara merek yang berkaitan dengan sengketa merek yang sama pada pokoknya.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal, penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data-data yang valid. Adapun data-data dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris. Penelitian ini didasarkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, analisis, dan menginterpretasikan persoalan-persoalan teoritis yang mengenai asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum yang terkait. Jenis penelitian ini menekankan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Jenis data

Berdasarkan dari beberapa sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dapat dikumpulkan ialah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Niaga untuk memperoleh informasi terkait Kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa merek.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dari berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Di dalam Data Sekunder,

terdapat beberapa golongan daya mengikatnya, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; dan

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, jurnal dan makalah-makalah serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, adalah suatu proses yang serius dengan tujuan untuk mendapatkan data primer melalui bertanya dan menjawab

pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer maka dilakukan wawancara kepada responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan kepada salah satu Yang Mulia Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mendapatkan informasi mengenai Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Merek.

- 2) Studi Dokumen, adalah dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, kamus hukum dan karya ilmiah. Dalam penelitian ini ditelaah bahan-bahan tersebut yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Merek.

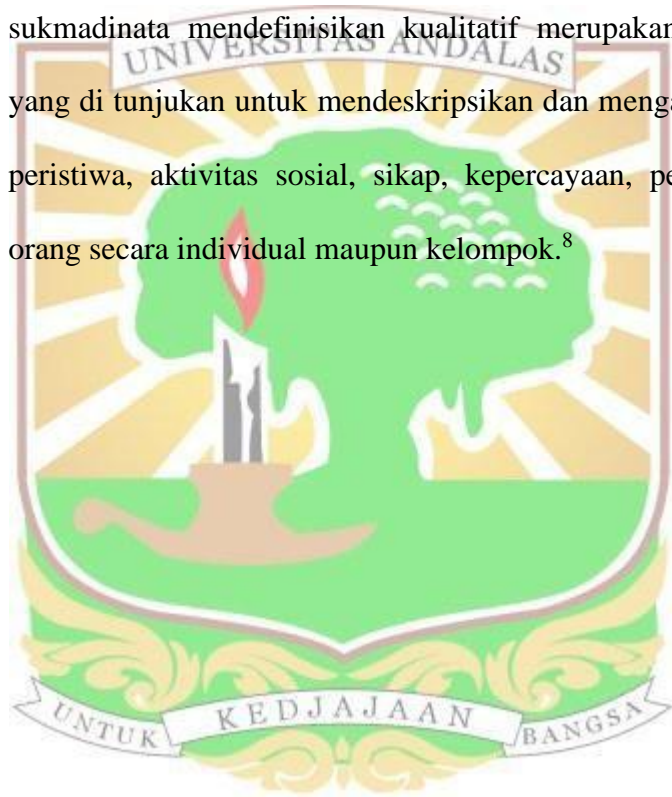
3) Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan cara mengidentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku-buku, literatur dan bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diklasifikasikan atau dikelompokkan agar data yang diperoleh benar-benar objektif dan sistemis, kemudian data tersebut disusun secara sistemis sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan Teknik analisis kualitatif. Dalam kualitatif, data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi diuraikan dengan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan analisis berdasarkan peraturan Undang-Undang dan pendapat para ahli dan para pakar. Syaodih mendefinisikan kualitatif merupakan suatu penelitian yang di tunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁸



⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 139.