

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Penulis mengkaji kerangka teori para ahli serta doktrin-doktrin hukum berdasarkan bahan kepustakaan dan/atau literatur yang relevan (related) dengan Rumusan Masalah penelitian ini, yang mana akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Tentang Merek

a. Pengertian Merek

Merek adalah garda paling depan atas perdagangan barang dan jasa, yang mana digunakan pada perusahaan industri serta perdagangan barang maupun jasa. Merek juga memfasilitasi suatu perusahaan agar dapat mengembangkan hubungan dagang perusahaan tersebut. Selain itu, merek atau tanda sebagai hak kekayaan intelektual, pada umumnya merupakan tanda atau lambang atau logo yang digunakan untuk mendeteksi, mengenali serta membedakan barang dan jasa yang milik perusahaan satu dengan barang dan jasa perusahaan-perusahaan lainnya.¹⁶

Menurut peraturan yang ada atau hukum yang berlaku (*ius constitutum*), Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek dagang merupakan simbol atau tanda yang dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi,

¹⁶ Jened. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pengembangan Bisnis Usaha Melalui Praktek Kegiatan Leasing.2007. h.160-161

suara, hologram, atau kombinasi dari dua elemen atau lebih. Fungsi merek dagang adalah untuk mengenali, mengidentifikasi, serta membedakan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau entitas hukum dalam kegiatan komersial. Dalam bukunya, HMN Purwo Sutjipto menyatakan bahwa merek dagang adalah tanda yang menunjukkan bahwa suatu objek tertentu telah dipersonalisasi, diindividualisasikan, dan/atau diprivatisasi, sehingga terlihat berbeda dari objek sejenis lainnya melalui ciri khas yang dimiliki.¹⁷

Sementara itu, Prof. R. Soekardono, SH mengartikan merek sebagai suatu tanda (bahasa Jawa: ciri atau tenger) yang mana suatu barang tersebut dipersonalisasi. Dalam hal ini, asal-usul barang dan jaminan mutu barang tersebut dibandingkan (compare) dengan yang sejenis yang diproduksi atau diperjual beli oleh individu ataupun perusahaan-perusahaan lainnya.¹⁸

Wiratno Dianggoro seperti yang telah dilansir Insan Budi Maulana, mengartikan bahwasanya merek merupakan tanda yang membedakan dan tanda pengenal yang akan mampu memberi gambaran jaminan individualitas atau kepribadian atas reputasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh usahanya. Sementara itu, merek juga dipakai jaminan dari valuasi hasil produksi, yang utama dalam hal integritas pemakaiannya bagi produsen. Disisi lain, pedagang juga menggunakan merek sebagai alat untuk mempromosikan suatu barang dan/atau jasa untuk memperluas serta mencari segmen-segmen pasar.

¹⁷ Sutjipto, HMN Purwo, and N. Purwo. "Pengertian pokok-pokok hukum dagang Indonesia." Jakarta: Djambatan (1984). h.82

¹⁸ R. soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I , cetakan ke-*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hal. 149

Namun, apabila ditinjau dari segi konsumen, merek akan berguna sebagai suatu pilihan barang atau jasa yang hendak dikonsumsi atau dipakai.¹⁹

a. Jenis Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat 3 jenis merek, yang mana akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Merek yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang diterapkan pada produk yang dijual oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan untuk membedakannya dari produk lainnya.
- b) Merek yang berkaitan dengan jasa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis adalah merek yang dipakai untuk layanan yang disediakan oleh individu, kelompok, atau badan hukum, dengan maksud agar dapat dikenali dan dibedakan dari jasa-jasa sejenis yang lain.
- c) Merek kolektif yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis adalah merek yang dipakai untuk produk dan/atau layanan yang memiliki kesamaan dalam sifat, karakteristik umum, kualitas barang atau layanan, serta pengaturannya, dan dipasarkan secara bersama oleh sekelompok

¹⁹ Maulana, I. B. Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia. 1999. H. 101

individu atau organisasi hukum untuk membedakannya dari produk dan/atau layanan lain yang serupa.²⁰

Terlepas dari 3 jenis merek yang telah diterangkan dalam undang-undang di atas, terdapat pula klasifikasi merek menurut para ahli. Apabila ditinjau dari pendapat Suryatin, wujud serta bentuk merek tersebut dimaksudkan untuk membedakan merek satu dengan merek lain yang sejenis milik perseorangan atau perusahaan lain. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai beberapa jenis merek, yaitu meliputi:

- 1) Merek Lukisan (*beel mark*)
- 2) Merek Kata (*word mark*)
- 3) Merek Bunyi-bunyi (*klank mark*)
- 4) Merek Bentuk (*form mark*)
- 5) Merek Judul (*title mark*)

Sementara itu, dalam pendapat Prof R. Soekardono, S.H., dijelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan atau perintah mengenai apapun tentang bentuk serta wujud atas merek, tetapi harus memiliki suatu daya pembeda dengan merek lain, yang mana telah diwujudkan dengan :

- 1) Cara yang mudah dilihat (*beel mark*)
- 2) Merek dengan kata (*word mark*)
- 3) perpaduan dari merek atas pengelihatannya dan merek perkataan.

²⁰ <https://kontrakhukum.com/article/jenis-merek/>

Terdapat pula merek dengan bentuk 3 dimensi, seperti merek KFC dan Coca-Cola. Disisi lain, terlepas dari pendapat-pendapat para ahli seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila ditinjau dari perilaku merek yang diperdagangkan secara bebas, ada pula ahli yang berpendapat mengenai tingkat kepopuleran suatu merek, sehingga dibagi menjadi 3 jenis tingkatan merek, yaitu ²¹ :

1) Merek Biasa (*normal common mark*)

Merek biasa atau merek umum adalah merk yang dianggap belum cukup mempunyai reputasi tinggi untuk dikenal. Merek biasa ini, baik dalam penggunaan maupun dalam teknologinya, dianggap kurang memancarkan suatu gaya hidup atau lifestyle yang simbolik. Merek biasa ini bisa dikatakan sebagai merek yang kurang berpartisipasi dalam persaingan produk yang meramaikan pasar. Tentakel pasarnya juga relatif sempit, terbatas pada wilayah lokal, serta biasanya belum memiliki kemampuan untuk menyelami pasar regional bahkan nasional. Merek semacam ini dianggap bukan pesaing utama merek lain, juga bukan target atau incaran pemalsuan, peniruan, dan pemboncengan reputasi oleh pedagang, pengusaha atau kompetitor lain. Merek-merek ini dianggap belum memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan familier (*familiar attachment*) serta sugesti daya tarik pada konsumen.

²¹ Gunawati, Anne. "Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Bandung: PT. Alumni* (2015). h.99

2) Merek Terkenal (*well-known mark*)

Well-known mark banyak dikenal dari merek biasa, merek ini memiliki suatu popularitas. atau Well-known mark adalah merek yang diidamkan dan dijadikan pilihan utama bagi konsumen pada semua lapisan dan segmen-segmen yang hadir di pasar. Merek terkenal atau Well-known mark memiliki integritas cukup tinggi. Symbol, lambang dan/atau logonya memiliki drawing power yang memesona dan cukup memikat. Oleh sebab itu, pada setiap produk yang terdapat dalam merek itu mampu memberikan sentuhan familier atau keakraban (*familiar attachment*) pada konsumen.

3) Merek Termasyhur (*famous mark*)

Merek Termasyhur atau famous mark merupakan tingkatan merek yang memiliki kepopuleran tertinggi dibanding dengan jenis merek lain. Sebegitu tenarnya di dunia internasional, sampai membuat reputasinya diklasifikasikan sebagai “the world aristocrats mark” dan/atau “highly renowned”. Merek dalam klasifikasi ini dipandang paling utama (*priority*) kedudukannya apabila dibandingkan dengan tingkatan jenis kepopuleran merek sebelumnya.²²

²² Denny Felano, "Kaitannya Dengan Paris Convention dan Trips Serta Nice Agreement." Voll.18, No.4

c. Persyaratan dan pendaftaran merek

Terdapat suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Jika suatu perusahaan memproduksi barang atau produk yang tidak cukup mempunyai daya pembeda terhadap merek lain yang sudah terdaftar dan hadir dalam pasar, maka merek tersebut bukanlah merupakan suatu merek. Maka merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang pendaftarannya diajkan;
- 3) Mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, variasi, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang didaftarkan, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) Memuat informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan;
- 5) Tidak memiliki kemampuan untuk membedakan; dan / atau
- 6) Merupakan nama umum dan./atau simbol yang bersifat publik.²³

Tujuan dari pendaftaran merek ini agar untuk mencapai suatu kepastian hukum dan juga perlindungan-perlindungan hukum terhadap hak atas merek

²³ Rouf fajrin widiantoro.(2022). Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum.Vol.423

itu. Hak atas merek akan muncul setelah didaftarkan oleh pemiliknya ke Dirjen HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Oleh sebab itu, pendaftaran merek sendiri adalah kewajiban yang harus dijalani semua pemilik merek agar terlindungi hak hukum merek tersebut. Tanpa melalui pendaftaran hak atas merek, hak-hak hukum merek yang akan diberikan oleh Negara tidak akan muncul.

Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem hak merek dagang: sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Pada sistem konstitutif (prinsip pendaftaran pertama), hak atas merek dagang diperoleh setelah melakukan pendaftaran. Artinya, hak eksklusif untuk merek dagang hanya akan diberikan setelah terdaftar (yang diwajibkan oleh pendaftaran). Dalam sistem konstitutif (prinsip pendaftaran pertama), pendaftaran hak merek dagang adalah syarat yang tidak bisa diabaikan, yang berarti merek dagang yang belum terdaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum. Sebaliknya, sistem deklaratif (penggunaan pertama) lebih mengutamakan penggunaan awal merek dagang. Siapapun yang pertama kali menggunakan dan/atau mengaplikasikan merek dagang berhak atas hak hukum untuk merek tersebut. Ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek dagang bukanlah syarat untuk memperoleh hak, tetapi penggunaan awal merek dagang yang menjadi dasar.

Akan tetapi jika mengikuti perubahan mendasar dalam peraturan perundangan hak merek di Indonesia, sistem first to use atau deklaratif yang sebelumnya diterapkan berdasarkan Undang-Undang Merek No. 21

Tahun 1961 tidak berlaku lagi. Karena pada saat ini hak atas merek pada sistem pendaftaran merek di Indonesia diberikan pada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Hak merek timbul sejak tanggal diterimanya permohonan merek (filling date). Sistem ini (first-to-file principle) mulai berlaku setelah tahun 1979 akibat disahkannya Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Agreement Establishing the World Trade Organization, yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Presiden terkait pengabsahannya. Hal ini membuat banyak undang-undang merek setelah UU Merek No. 21 tahun 1961 mulai menerapkan sistem prinsip first-to-file.

Sementara itu pendaftaran, pengesahan dan/atau pengukuhan hak merek pada Dirjen HKI mempunyai beberapa fungsi yaitu akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sebagai alat bukti kepemilikan bagi pemilik merek yang didaftarkan
- 2) Sebagai dasar penolakan atas merek yang memiliki kesamaan baik secara keseluruhan ataupun pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
- 3) Sebagai dasar pencegahan orang lain untuk dapat memakai merek yang sama secara keseluruhan maupun sama pada pokoknya dalam peredaran barang dan/atau jasa yang sejenis²⁴

²⁴ Raden Fajar Agung Kusumawardhana “Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek”

Prosedur pendaftaran hak merek di Indonesia secara umum diatur pada Pasal 4 hingga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Menteri dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya baik secara elektronik ataupun non-elektronik. Lalu pada pada permohonan tersebut wajib memuat:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
- 3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
- 4) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
- 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- 6) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa²⁵

Kemudian lampirkan label merek pada berkas permohonan pendaftaran yang diperlukan disesuaikan atau diselaraskan dengan kebutuhan penjelasan atas karakteristiknya, serta lampirkan bukti pembayaran atas biaya yang telah ditetapkan untuk golongan atau kelas barang/jasa tersebut.

²⁵ Raden Fajar Agung Kusumahwardhana “Efektivitas Prinsip First to file pada sistem pendaftaran merek dalam melindungi hak merek”

Jika aplikasi diajukan oleh beberapa pemohon, yang semuanya memiliki hak setara atas merek dagang, maka nama semua pemohon perlu dicantumkan, ditandatangani, dan/atau dicatat, serta salah satu alamat harus ditentukan sebagai alamat pemohon. Permohonan pendaftaran kemudian perlu ditandatangani oleh salah satu pemohon yang berwenang dan memiliki hak atas merek tersebut, dengan persetujuan tertulis dari pemohon yang diwakilinya.

Jika permohonan ini diajukan melalui kuasa hukum, maka tanda tangan semua pihak yang berwenang atas merek dagang tersebut diperlukan. Pengelolaan serta semua aspek yang berkaitan dengan permohonan merek dagang dari pemohon yang tidak tinggal di Indonesia harus diserahkan kepada seorang warga negara Indonesia yang akan mengurus proses permohonannya.

Jika permohonan merek dagang diajukan untuk lebih dari satu kelas, jenis, atau kategori barang dan jasa, permohonan tunggal dapat dilakukan dengan mencantumkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kategori tersebut. Selain permohonan biasa, permohonan dengan hak prioritas juga dapat diajukan. Hak prioritas ini adalah hak untuk mengajukan permohonan dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri atau Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Hak-hak *recht person* atau *legal person* (subjek hukum) yang sudah mendapatkan hak prioritas, baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, akan mendapat perlindungan hukum di luar negeri (pada negara dimana telah didaftarkan hak prioritasnya atas merek tersebut oleh yang bersangkutan) seolah-olah dilindungi seperti di negaranya sendiri.²⁶

d. Lisensi merek

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai lisensi, yang apabila didefinisikan adalah sebuah perizinan yang diberikan oleh pemilik merek yang telah terdaftar, kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu, melalui suatu perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak, untuk dapat menggunakan jenis atau golongan merek tersebut secara keseluruhan dan/atau sebagian.

Pada perjanjian ini wajib & diperlukan permohonan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran permohonan yang akan dicatat oleh Dirjen HKI ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa perjanjian lisensi ini juga mengikat pihak ketiga penerima lisensi selain para pihak yang berkepentingan.

²⁶ Djulaeka Djulaeka, Putri Ayu Pratiwi Universitas Trunojoyo Madura “Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja”

e. Itikad Tidak Baik

Pengertian itikad tidak baik

Merek hanya dapat diregistrasi atau diaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemilik merek itu sendiri dengan itikad baik (good faith), hal tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap merek. Sehingga apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mana UU Merek menganut asas first-to-file, maka hanya merek terdaftar yang memiliki itikad baik lah yang dilindungi oleh undang-undang, oleh sebab itu, jika didapati pendaftar permohonan hak atas merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik maka Dirjen HKI dapat membatalkan dan/atau menolak permohonan tersebut.

Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merujuk pada tindakan mendaftarkan merek dengan niat yang tidak jujur, sering kali untuk meraih keuntungan secara tidak sah dari reputasi atau usaha pihak lain. Tindakan ini dapat mencakup mendaftarkan merek yang sudah dikenal luas tanpa izin, mendaftarkan merek dengan tujuan untuk menjualnya kembali, atau mendaftarkan merek yang mirip untuk menghambat kompetitor. Berikut contoh itikad tidak baik :²⁷

- 1) Mendaftar merek milik pihak lain yang sudah terkenal: Seseorang atau badan usaha mendaftarkan merek yang sudah dikenal luas di masyarakat tanpa seizin pemilik aslinya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari reputasi yang telah dibangun oleh pihak lain.

²⁷ Ramli, Ahmad M. "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual." Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2013). h.29

- 2) Tujuan untuk menjual kembali merek: Pihak tertentu mendaftarkan merek dengan maksud menjualnya kembali kepada pemilik asli atau pihak yang berkepentingan dengan harga tinggi.
- 3) Menghambat kompetitor: Seseorang mendaftarkan merek yang mirip atau sama dengan merek milik kompetitor agar pihak kompetitor tidak bisa menggunakan merek tersebut di wilayah hukum tertentu.
- 4) Menyesatkan konsumen: Mendaftarkan merek yang serupa atau identik dengan merek populer untuk menipu konsumen agar membeli produk yang dianggap berasal dari pemilik asli merek tersebut.

Dalam hal ini itikat tidak baik itu sendiri memiliki karakteristik yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Kesengajaan: ada niat untuk memanfaatkan atau merugikan pihak lain
- b) Tidak adanya penggunaan nyata: pendaftaran merek dilakukan tanpa rencana nyata untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan
- c) Kemiripan dengan merek terkenal : merek yang didaftarkan biasanya memiliki elemen yang sama atau serupa dengan merek yang sudah terkenal

28

Kemudian tentunya pendaftaran merek yang dilakukan atau dilandasi dengan adanya itikad tidak baik ini memiliki dampak yang amat sangat merugikan bagi pelaku usaha seperti berikut:²⁹

²⁸ Tursino Nino, Pugh Aji Hari, (2024) "Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik" Voll.13

²⁹ Mukti Fajar ND, (2018) "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia." Voll. 25

- 1) Kerugian finansial: pemilik merek asli bisa kehilangan pendapatan atau harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengambil kembali hak atas mereknya.
- 2) Merusak reputasi: produk yang buruk namun menggunakan merek terkenal dapat merusak citra merek asli
- 3) Kendala hukum: pemilik merek asli harus menempuh jalur hukum untuk melawan pendaftar merek tersebut

f. Pengaturan pendaftaran merek atas itikad tidak baik

Dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek tercantum bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Yang mana Itikad tidak baik merupakan lawan dari itikad baik. Sehingga dalam hal ini ketentuan mengenai pemilik yang beritikad baik adalah “Pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain.” Berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek itu, dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang merek, walaupun menerapkan sistem konstitutif, prinsipnya adalah untuk tetap melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang

diajukan atas dasar itikad baik oleh pemilik merek yang akan diterima untuk pendaftarannya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tetap diberikan kepada pemilik merek yang memiliki itkad baik, dan kepada

pemilik merek beritikad tidak baik yang dengan sengaja meniru atau mendaftarkan mereknya secara tidak jujur, dapat ditolak atau bahkan dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.³⁰

g. Hak eksklusif atas merek

Hak eksklusif untuk merek dagang bersifat terbatas, yang berarti hak tersebut hanya berlaku untuk kategori barang dan/atau jasa yang telah terdaftar dengan merek tersebut. Prinsip ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 3 undang-undang ini diungkapkan bahwa hak atas merek dagang adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar resmi untuk kategori barang dan/atau jasa tertentu dalam periode waktu tertentu. Hak ini meliputi penggunaan merek dagang untuk barang atau jasa yang sejalan dengan kategori yang ditentukan saat pendaftaran.

Prinsip ini mengacu pada sistem klasifikasi internasional merek (*nice classification*), yang mengelompokkan barang dan jasa kedalam 45 kelas. Dengan demikian, merek yang terdaftar pada satu kelas tidak otomatis melarang pihak lain menggunakan merek serupa untuk barang atau jasa di kelas yang berbeda, kecuali jika ada bukti bahwa penggunaan merek tersebut menimbulkan kebingungan atau merugikan reputasi merek yang terdaftar.

³⁰ S. I. Faadhilah, and B. Santoso, "Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek Atas Itikad Tidak Baik Dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.,"

Keterbatasan ini penting untuk mencegah monopoli absolut dan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak intelektual pemilik merek serta kepentingan publik atau pelaku usaha lainnya. Misalnya, sebuah merek terdaftar untuk produk pakaian (kelas 25) tidak memiliki hak eksklusif terhadap penggunaan merek yang sama untuk layanan pendidikan (kelas 41), kecuali ada keunikan situasi yang memengaruhi hal tersebut.³¹

2. Tinjauan Tentang Financial Technology

a. Pengertian Financial Technology (*Fintech*)

Fintech merupakan singkatan dari "Teknologi Keuangan". Secara sederhana, fintech berarti pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk memperbaiki layanan dalam sektor keuangan. Definisi lain menyebutkan bahwa ini mencakup beragam model bisnis serta perkembangan teknologi yang dapat memperkuat industri jasa keuangan.

Bank Indonesia menjelaskan fintech sebagai situasi di mana teknologi dan fungsi keuangan bergabung, mengubah model keuangan yang kurang optimal. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pelaku usaha dalam menyediakan layanan serta mendorong partisipasi lebih luas dalam sistem keuangan. Fintech adalah sektor yang baru dan

³¹ Agus sujatmiko “perjanjian lisensi merek terkenal”, hlm 2

menggabungkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan yang telah diterapkan melalui kemajuan teknologi terkini.³²

Fintech berfokus pada industri layanan keuangan dan terus mengalami pertumbuhan dengan memanfaatkan semua teknologi yang ada, bukan hanya yang baru muncul.

Bank Indonesia juga telah memberikan penjelasan mengenai teknologi finansial. Fintech diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Di pasal ini, teknologi finansial dijelaskan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang baru dan mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran operasional, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran..

b. Model – Model Financial Technology (*Fintech*)

Kemajuan yang cepat dalam teknologi adalah sebuah cerminan dari revolusi Industri 4. 0, yang membawa transformasi dalam kehidupan sosial. Transformasi ini berdampak pada banyak aspek kehidupan, seperti pendidikan, sosial dan budaya, dunia usaha, komunikasi, dan lain-lain. Setiap transformasi memiliki dampak, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Perubahan dalam teknologi informasi yang semakin maju sangat tergantung pada cara penggunaannya. Contohnya, banyak alat saat ini dimanfaatkan dalam sektor industri untuk mendukung

³² Bank Indonesia, “Mengenal Financial Teknologi.”

kegiatan operasional, yang mengakibatkan para tenaga kerja yang sebelumnya berada di sana tergantikan oleh alat dan menjadi pengangguran.

Salah satu manfaat positif yang dapat dilihat adalah munculnya berbagai inovasi baru dalam sektor pembiayaan dan pengumpulan dana. Ini juga terlihat dari semakin banyaknya penyedia layanan keuangan non-bank atau sektor permodalan, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, perusahaan asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Internet dalam bidang teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dengan cara memodifikasi dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan, yang dikenal sebagai "teknologi keuangan" atau disingkat "fintech". Berbagai jenis fintech tercantum di bawah ini:³³

1. *Peer to peer lending*

Peer-to-peer lending (P2PL) merupakan layanan yang menghubungkan orang yang ingin meminjam dengan pihak yang siap memberikan pinjaman melalui internet. P2PL menawarkan cara untuk mengelola risiko dan kredit. Layanan ini memungkinkan kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka sambil menggunakan uang yang tersedia secara efisien (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016). Beberapa contoh platform P2PL yang terdaftar secara resmi di OJK adalah Kredivo, Investree, Cicil, dan Modalku.

³³ Peraturan Bank Indonesia “Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.”

2. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah salah satu bentuk teknologi finansial yang menawarkan ide atau produk (seperti desain, aplikasi, konten, dan karya seni) kepada masyarakat, di mana orang-orang yang tertarik untuk mendukung ide atau produk tersebut bisa memberikan dukungan finansial. Crowdfunding dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kebutuhan pembiayaan perusahaan serta mengevaluasi permintaan pasar. Beberapa contoh crowdfunding di Indonesia meliputi Kitabisa, Santara, dan Bizhare.³⁴

3. *Payment Gateway*

Gerbang pembayaran merupakan sebuah platform dalam bidang teknologi finansial yang menyediakan layanan keuangan seperti metode pembayaran atau pengiriman uang antar pengguna. Dalam sektor teknologi finansial, gerbang pembayaran menghubungkan perusahaan e-commerce dengan berbagai lembaga perbankan, sehingga memungkinkan transaksi antara pembeli dan penjual. Salah satu jenis layanan teknologi finansial di kategori ini adalah dompet digital. Dompet digital memungkinkan para pengguna menyimpan uang dalam aplikasi dan melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Selain praktis, pengguna dompet digital tidak perlu khawatir mengenai proses pengembalian. Beberapa contoh dompet digital yang dikenal luas termasuk OVO, GOPAY, DANA, Shopeepay, dan LinkAja.

³⁴ Revi Angeli Siahaan (2024) “Analisis Perbandingan Payment gateway Untuk Sistem Pembayaran Berbasis Aplikasi Dengan Comparative Study” Voll. 11

4. Manajemen Risiko dan Investasi

Manajemen risiko serta investasi fintech bisa memudahkan Anda dalam mengambil keputusan mengenai berbagai aspek keuangan, seperti mengawasi kondisi finansial dan merencanakan keuangan, dengan cara yang lebih sederhana dan efisien. Di Indonesia, terdapat beberapa nama fintech terkenal untuk investasi dan manajemen risiko, seperti Bibit, Bareksa, Cekpremi, dan Pasarpolis. Teknologi finansial ini memberikan kesempatan bagi kita untuk menanamkan dana dalam produk investasi atau asuransi yang sesuai.³⁵

c. PT. Terbit Financial Technology

PT. Terbit Financial Technology dalam hal ini sebagai Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik (e-commerce) yang salah satu produknya berupa aplikasi dan sistem e-commerce yang menghubungkan penjual dengan pembeli dalam transaksi elektronik, jasa pengiriman barang, pembayaran tagihan, dompet digital, transfer elektronik dan aspek - aspek perdagangan elektronik lainnya.

Pada tahun 2018, Penggugat memulai riset dan pengembangan produk baru dan memberi nama produk e-commerce tersebut "GOTO". Untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu hak atas merek "GOTO" maka Penggugat telah mendaftarkan merek "GOTO" pada Kelas 42 Sistem Klasifikasi Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

³⁵ Lionita Putri Lobo, (2021) "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia." Hlm.70

Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor: IDM000858218 tanggal 10 Maret 2020.

Sebagaimana telah Penggugat kemukakan sebelumnya, Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemegang hak atas merek “GOTO” pada Kelas 42 Sistem Klasifikasi Merek sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor: IDM000858218 tanggal 10 Maret 2020 di mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis perlindungan tersebut baru berakhir tanggal 10 Maret 2030

Pendaftaran merek “GOTO” oleh Penggugat di Kelas 42 dikarenakan kelas tersebut memberikan alas perlindungan merek yang komprehensif dan secara lengkap memuat klasifikasi kegiatan perdagangan barang dan jasa secara elektronik (e-commerce).

d. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*)

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*) dalam hal ini sebagai Tergugat II adalah perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi perangkat seluler yang memberikan jasa layanan antar jemput barang dan orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, dengan merek fitur layanan utamanya dikenal masyarakat sebagai “GO-JEK”.³⁶

Meskipun lebih banyak dikenal masyarakat sebagai jasa antar barang atau penumpang, Tergugat I juga memiliki fitur e-commerce di dalam aplikasi “GO-JEK” yang memiliki persamaan atau sejenis dengan

³⁶ Jumhadi, Ana Susi Mulyani (2023) “Perkembangan Industri Ojek Online Di era 5.0 Dari PT Gojek Indonesia” Vol.2

fitur e-commerce “GOTO” Penggugat, yaitu fitur GoMart dan GoShop. Adapun definisi mengenai GoMart dan GoShop sebagaimana dikutip dalam situs web resmi Tergugat I (gojek.com) adalah sebagai berikut:

- 1) GoMart adalah fitur dari Gojek, yang memfasilitasi layanan belanja daring untuk kebutuhan pokok dengan berbagai mitra ritel. Pesanan Anda akan dipersiapkan oleh pembeli di supermarket atau kasir di minimarket lain-lain dari toko mitra terdekat. pesanan anda akan dibawa dan dikirimkan secara langsung oleh pengemudi Gojek. Pembayaran untuk pembelian dilakukan secara non-tunai, sehingga pengemudi tidak perlu melakukan pembayaran dengan uang kas..
- 2) GoShop merupakan salah satu layanan dari Gojek yang memudahkan Anda untuk mendapatkan hampir semua kebutuhan, tanpa memedulikan tempat Anda. Anda bisa mencari gerai dan menentukan tempat pembelian, kemudian sopir akan melakukan transaksi dan mengantar barang ke alamat Anda.

Bahwa Tergugat I juga telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru dan membantu banyak UMKM dalam meningkatkan keuntungan serta keberlangsungan bisnis mereka di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia, pada tahun 2021, terbukti ekosistem Gojek dan GoTo Financial memberikan kontribusi hingga Rp249 triliun atau setara 1,6% PDB Indonesia 2020.

Kemudian dengan terus berkembang secara pesatnya bisnis Tergugat I tersebut, berdasarkan pertimbangan bisnis, Tergugat I melakukan kolaborasi bisnis dengan PT Tokopedia (in casu Tergugat II) untuk bersama-sama mengembangkan bisnis. Dikarenakan kolaborasi bisnis kedua perusahaan tersebut, Tergugat I bersama dengan Tergugat II memperkenalkan sebuah identitas baru sebagai suatu identitas kolaborasi tersebut dengan nama GOTO. Penamaan tersebut sangat mudah ditebak dikarenakan merupakan gabungan dari bagian nama 2 (dua) Perusahaan tersebut, yaitu GOjek dan TOKopedia.

Kemudian tentunya saat Tergugat I dan Tergugat II memperkenalkan identitas baru kolaborasi bisnis mereka di bawah nama GOTO tersebut, Tergugat I sebelumnya sudah mengajukan permohonan pendaftaran merek GOTO kepada Turut Tergugat. Atas dasar itu pula Tergugat I kemudian telah mendapatkan perlindungan hak atas merek GOTO di kelas 9, 36 dan 39 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”), yang menjadi alas hak bagi Tergugat I bersama dengan Tergugat II untuk memperkenalkan GOTO sebagai identitas kolaborasi tersebut.

e. PT. Tokopedia

PT Tokopedia dalam hal ini Tergugat II adalah perusahaan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang e-commerce. Didirikan pada 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison, Tokopedia awalnya bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan platform marketplace online yang memungkinkan siapa saja membuka toko dan menjual produk secara daring.

Tergugat II adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha menghubungkan penjual dengan pembeli melalui situs web www.tokopedia.com beserta segala situs turunannya maupun melalui aplikasi perangkat selular dalam transaksi elektronik melalui media telekomunikasi (e-commerce).

Perkembangan Tokopedia pada Tahun 2021 Merger dengan Gojek atau PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, kemudian pada tanggal 17 Mei 2021, Tokopedia Resmi bergabung dengan Gojek untuk membentuk GoTo Group, ekosistem digital terbesar di Indonesia yang menggabungkan e-commerce, ride – hailing, dan layanan keuangan digital.³⁷

³⁷ Upik Sri Sulistyawati, Munawir (2024) “Membangun Keunggulan Kompetitif melalui Platform Tokopedia”

3. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pengertian

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim, penulis akan menjelaskan mengenai definisi Hakim itu sendiri terlebih dahulu, yang mana hakim merupakan perwujudan atas suatu lembaga peradilan, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hakim juga dituntut untuk mempunyai kemampuan intelektual, serta memiliki integritas moral yang luhur, sehingga hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara diharapkan mengimplementasikan putusan yang mengandung nilai-nilai keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberi suatu kemanfaatan bagi masyarakat

Mengenai Pertimbangan Hakim (Legal Reasoning) apabila ditinjau dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dapat diartikan bahwa pertimbangan hakim adalah pemikiran maupun pendapat hakim dalam memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan pokok persoalan, hal-hal yang diakui dalam acara persidangan, analisis yuridis, serta Petitum yang diajukan penggugat. Dalam menjatuhkan Putusan, Setiap hakim wajib menyampaikan Legal Reasoning atau pertimbangan hakim dengan tertulis mengenai perkara a quo sebagaimana hal ini menjadi salah satu bagian dari putusan perkara a quo.³⁸

³⁸ Aditya Yuli Sulistyawan & Aldio Fahrezi Permana Atmaja (2021)-Jurnal Ius Constituendum, Vol.6

Pertimbangan hukum seorang hakim sangatlah erat kaitannya dengan tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, lalu hakim akan meneliti dan/atau mengkaji perkara a quo sebelum pada akhirnya menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pertimbangan Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara a quo sangatlah penting dan menjadi salah satu dasar atas dijatuhkannya putusan yang akan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Disisi lain, Legal reasoning juga menjadi salah satu tugas dan kewajiban hakim sebagaimana hakim harus memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum serta keadilan sosial sebagaimana hal ini akan menjadi pondasi atau dasar untuk menulis Legal reasoning seorang hakim. Pertimbangan hukum atau legal reasoning seperti yang telah penulis jelaskan di atas, akan membantu hakim memutuskan perkara dengan memerhatikan asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum. Sebelum dijatuhkan suatu putusan, hakim juga harus berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak timbul perkara baru atas putusan yang dijatuhkan hakim tersebut dalam artian suatu putusan harus selesai tuntas, serta tidak menimbulkan kasus baru.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pendapat Mackenzie, terdapat pula teori-teori yang dapat digunakan seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan, yang mana terdiri dari:³⁹

- Teori keseimbangan

Merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang dengan kepentingan para pihak yang bersengketa.

- Teori Pendekatan seni dan intuisi

Dalam teori ini, penjatusan putusan hakim ialah suatu diskresi atau kewenangan hakim itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika menjatuhkan suatu putusan, hakim harus menyesuaikan hukuman dengan keadaan masing-masing pihak dalam takaran hukuman yang wajar sesuai perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak yang terbukti secara sah dan meyakini bersalah atas, atau dalam kasus perdata, hakim mempertimbangkan keadaan para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan terhadap kasus pidana hakim juga harus mempertimbangkan kebenaran materiil dan formil yang diungkap terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Saat putusan dijatuhkan, hakim menggunakan pendekatan seni, yang mana lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

- Teori Pendekatan

³⁹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 102.

Dalam teori ini, jam terbang dan pengalaman seorang hakim membantunya menangani kasus-kasus yang diperiksa, diadili dan diputus olehnya.

- Teori Ratio Decidendi

Ratio Decidendi merupakan teori pertimbangan hakim yang didasarkan pada landasan filosofis yang mempertimbangkan keseluruhan aspek yang relevan (related) dengan pokok sengketa, setelah itu hakim akan mencari dan mencocokkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa sebagai landasan atau dasar hukum untuk memutus perkara atas dasar motivasi yang jelas demi keadilan bagi para pihak yang berperkara dan demi tegaknya hukum di suatu Negara.

- Teori Kebijaksanaan

Dalam teori ini aspek yang terpenting adalah guna menegaskan bahwa pemerintah, keluarga, keluarga, wali atau orang tua, serta masyarakat juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak hukum tergugat dalam perkara perdata, maupun membimbing, mendidik, serta membina terpidana dalam perkara pidana.

c. Substansi Pertimbangan Hakim

Disisi lain, demi menciptakan putusan yang mengandung asas keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum, maka hakim dalam memutus perkara juga harus meliputi mempertimbangkan hal-hal berikut:⁴⁰

- 1) Inti persoalan dan hal-hal yang dapat diakui atau dalil-dalil yang tidak dibantah.

⁴⁰ Nur Iftitah Isnantiana "legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan"

- 2) Analisis Yuridis atas semua hal-hal dan kebenaran yang terbukti di persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat ataupun tuntutan jaksa penuntut umum yang harus dipertimbangkan/diadili satu per satu sehingga hakim dapat mengambil konklusi apakah gugatan atau tuntutan tersebut sah dan dapat dikabulkan dalam amar putusan.⁴¹

d. Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Dalam mengambil keputusan, menyelidiki, dan mengadili suatu kasus, seorang hakim perlu melihatnya dari sudut pandang penegakan keadilan dan keunggulan hukum. Dengan demikian, hakim harus melaksanakan tugasnya secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun atau condong ke satu pihak. Kebebasan hakim ini dijelaskan dalam peraturan yang ada, terutama dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa lembaga peradilan merupakan kekuatan yang otonom yang menjalankan proses hukum demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim juga perlu memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dalam mengambil keputusan atas suatu perkara.⁴²

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara, serta
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri

⁴¹ Gita Ayu T. 2019. Analisa Putusan Hakim Nomor 1036/PID/B/2008/PN.DPK Ditinjau Dari Aspek Keadilan. h.15

⁴² Ibid.

e. Kebebasan Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kehakiman menjamin prinsip kemandirian pengadilan tanpa syarat, yang menggarisbawahi bahwa pengadilan merupakan lembaga negara yang bebas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi peradilan untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan. Prinsip kemandirian pengadilan ini mencakup hak hakim untuk menerapkan pertimbangan hukum saat memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan pada suatu kasus. Dalam hal ini, seorang hakim menerapkan tiga elemen saat melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁴³

- 1) Seorang hakim hanya tunduk terhadap hukum dan keadilan;
 - 2) Tak seorang pun termasuk pemerintah yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan hakim dalam suatu perkara;
- Hakim menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya tanpa terpengaruh akibat atau konsekuensi apapun terhadapnya secara pribadi (personal).

⁴³ Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 104

4. Kerangka Berfikir

